

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0235-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (TERRAFERTIL NATURE'S HEART) (32)

TERRA HOLDINGS GROUP LLC C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12387)

Marcas y otros signos

VOTO 0545-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del doce de octubre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Guardia Tinoco, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1009-304, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERRA HOLDING GROUP LLC C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en 1017 AZ Amsterdam, Singel 540, Holanda, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:48:29 del 20 de marzo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:54:08 horas del 19 de diciembre del 2016, la licenciada Melissa Guardia Tinoco, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERRA HOLDING GROUP LLC C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **TERRAFERTIL NATURE'S HEART**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: "*Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas*

sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:48:29 del 20 de marzo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***”

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante TERRA HOLDING GROUP LLC C.V., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:54:43 horas del 29 de marzo del 2017, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentre inscrita la marca de fábrica



, registro 248459, cuyo titular es PROCESADORA TIERRA FERTIL J.C.,

S.A., inscrita el 3 de diciembre del 2015 y vigente al 3 de diciembre del 2025, para proteger y distinguir en clase 32 “*Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (v.f. 2 expediente principal).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio **TERRAFERTIL**, registro 213050, cuyo titular es TERRAFERTIL, S.A., inscrita desde el 10 de octubre del 2011 y vigente al 10 de octubre del 2021, para proteger y distinguir en clase 30 “*Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo*”. (v.f. 4,.37 expediente principal y 17 legajo de apelación).

- 3- Que el 10 de febrero del 2017, la empresa TERRAFERTIL, S.A., **CEDE** a la compañía TERRA HOLDINGS GROUP LLC C.V., las marcas **TERRAFERTIL NATURE`S**



HEART, en clase 29, registro 212870; y **TERRAFERTIL**, en clase 30, registro 213050, (v.f. 25 y 34 expediente principal).

- 4- Que mediante recurso de apelación de las 13:54:43 horas del 29 de marzo del 2017, la empresa TERRA HOLDINGS GROUP LLC C.V., limitó los productos de la marca de fábrica TERRAFERTIL NATURE`S HEART a los siguientes “*jugos y refrescos de frutas; preparaciones para la elaboración de jugos y refrescos.*” (v.f. 52 expediente principal)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo solicitado es inadmisibile por razones extrínsecas, pues causa confusión con el signo registrado **TIERRA FERTIL (DISEÑO)**, y los productos de clase 32 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **TERRA HOLDINGS GROUP LLC C.V.**, indica en su apelación, que la marca solicitada para registro, forma parte de la familia marcaria de su mandante, cuyo elemento dominante y distintivo es la palabra de fantasía **TERRAFERTIL**, por lo que debe ser considerada como una simple extensión de la familia en cuestión, por estar los signos ya previamente registrados.

Indica que el Registro se basa en el antecedente registral **TIERRA FERTIL** y diseño, clase 32, para rechazar el registro de la marca, cuando éste ha sido concedido en el año 2015, fechas posteriores al registro de los signos **TERRAFERTIL**, propiedad de su mandante y otorgados en el año 2011; por lo que es contradictorio que se niegue la marca solicitada por estar registrada una marca concedida en el año 2015, es decir, después de que los signos **TERRAFERTIL**.

Independientemente de lo anterior, los signos confrontados deben ser considerados en su totalidad y no ser desintegrados al momento de analizar su registrabilidad, ya que la totalidad del signo es la que está protegida y no solo algunas de sus partes. Siendo entonces que el signo **TERRAFERTIL NATURE'S HEART** es totalmente distintivo frente a cualquier signo de terceros; que proviene de una familia marcaria establecida desde el 2011, y ha limitado la protección de productos única y exclusivamente, a jugos y refrescos de frutas, preparaciones para la elaboración de jugos y refrescos.

Que, al realizar su propio cotejo, indica que no queda un mínimo espacio para confusión por la marcada distintividad de los signos, además de proteger productos de variedad diferente, y la

composición ortográfica, fonética e ideológica es diferente, siendo la marca difiere en lo intrínseco como extrínseco. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución y se ordene la emisión del certificado de registro del signo TERRAFERTIL NATURE'S HEART, en clase 32.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos que protegen; ya que cuando los signos sean idénticos o semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclator internacional, es solamente un indicio de que existe una

posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda, en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican. Pero, si los signos cotejados son diferentes, no es necesario hacer el cotejo de productos o servicios, porque el consumidor no se vería afectado a la hora de consumir las marcas, ya que éstas son diferentes. Por eso, el análisis debe hacerse primero entre signos y si se supera, no es necesario cotejar los productos o servicios. Pero si el análisis entre signos conlleva a que los mismos son iguales o similares, de inmediato se pasa al segundo escenario, que es el cotejo de productos o servicios, los que deben ser totalmente diferentes, sin posibilidad incluso, que se relacionen entre sí.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2001, que dispone:

Artículo 24.—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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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...”

En el caso de estudio, se solicita la marca de fábrica **TERRAFERTIL NATURE’S HEART**.

Existe en la publicidad registral la marca **TIERRA FERTIL (DISEÑO)**. Haciendo el cuadro comparativo entre ambas, se obtiene lo siguiente:

<i>Signo</i>	TERRAFERTIL NATURE’S HEART	
	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	248459
<i>Marca</i>	<i>De fábrica</i>	<i>De fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Jugos y refrescos de frutas; preparaciones para la elaboración de jugos y refrescos.</i>	<i>Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas</i>
<i>Clase</i>	32	32
<i>Titular</i>	TERRA HOLDING GROUP LLC C.V.	PROCESADORA TIERRA FERTIL J.C., S.A.

La solicitada es una marca denominativa pues sólo está compuesta por tres palabras en idioma inglés **TERRAFERTIL NATURE’S HEART** que traducido al español y según lo que indica el recurrente, significa: **TERRAFERTIL CORAZON DE LA NATURALEZA**; mientras que la inscrita, es una marca mixta, compuesta por una parte denominativa **TIERRA FERTIL** y una parte gráfica compuesta de varios elementos, tal como se visualizan supra. Según los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen un signo marcario tanto denominativo, gráfico o mixto, de la siguiente manera:

"Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

Conforme lo expuesto, y según el análisis en conjunto, entre la marca de fábrica mixta inscrita



, y la marca solicitada **TERRAFERTIL NATURE'S HEART**, no existe similitud alguna. Ambos signos vistos en su conjunto, sin desmembrarlos, gráficamente son diferentes a la vista del consumidor. La solicitada está compuesta por una palabra de fantasía que de modo alguno es similar a la inscrita. Además, las dos últimas palabras que la integran, con significado propio, se constituyen en elementos diferenciadores, que, en el conjunto marcario, individualiza el signo de entre otros en el tráfico mercantil, gozando de la distintividad necesaria para constituirse como marca.

Desde la óptica fonética, la estructura de cada una de las marcas enfrentadas, conforme a su pronunciación y entonación, no comparten alguna suerte de similitud, ya que la solicitada está conformada además por los términos **NATURE'S HEART**, que junto con la palabra de fantasía **TERRAFERTIL**, le permite una adecuada individualización e identificación dentro del mercado, no siendo posible un riesgo de confusión o riesgo de asociación. Desde el punto de vista ideológico, **TERRAFERTIL NATURE'S HEART**, que traducido significa **TERRAFERTIL CORAZON**



DE LA NATURALEZA, no guarda relación ideológica alguna con la inscrita. Ambas difieren en su parte denominativa como gráfica.

Conforme lo expuesto, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en lo que respecta al rechazo de la marca solicitada, ya que ésta difiere totalmente de la inscrita, sin posibilidad que el consumidor las pueda confundir al momento de consumo. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Melissa Guardia Tinoco, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERRA HOLDING GROUP LLC C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:48:29 horas, del 20 de marzo del 2017, la que en este acto se revoca. Continúese con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica **TERRAFERTIL NATURE'S HEART**, si otro motivo diferente al analizado no lo impidiere.

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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Guardia Tinoco, apoderada especial de la empresa **TERRA HOLDING GROUP LLC C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:48:29 del 20 de marzo del 2017, la que en este acto se revoca.

Continúese con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica **TERRAFERTIL NATURE'S HEART**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Jugos y refrescos de frutas; preparaciones para la elaboración de jugos y refrescos”, si otro motivo diferente al expuesto no lo impide. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33