



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1100-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “natura Biografía volume 2 (Diseño)”

NATURA COSMETICOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5854-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 136-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del quince de febrero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Brasil, domiciliada en Rodovia Regis Bittencourt Km 293, Potuverá, Itapeperica da Serra, São Paulo, Brasil, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecinueve minutos y nueve segundos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de julio del dos mil seis, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**natura Biografía volumen 2 (Diseño)**”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Adhesivos (sustancias) para uso cosmético, agua de colonia; agua de alhucema; algodón para uso*



cosmético; almendra (aceite); almendra (jabón); antiséptico para la boca, excepto para uso médico; aromáticos (aceites esenciales); preparaciones para baño; tintes para pieles; afeitado (productos para afeitado); lápices de labios; mascarillas de belleza; iluminante o blanqueador (sales para blanquear e iluminar); preparaciones para bronceado; (cosméticos); cabello (preparaciones para rizar); cabello (tintes para); pestañas (productos cosméticos para) pestañas postizas; (sustancias adhesivas para fijar); blanqueadores para piel (cremas para) cosméticos; (estuches); cremas blanqueadoras para piel; secado al humo (productos para); perfumería, pasta dentífrica; depilatorio (productos); blanqueador (productos para uso cosmético); blanqueador (jabón); agentes blanqueadores para uso personal; adelgazamiento (preparaciones cosméticas para); esmalte para las uñas; extractos de flores (perfumería); protectores solares; flores (extractos); fragancias (mezclas de); grasas para uso cosmético; palillos con copo de algodón en la punta para usos cosméticos; jazmín (aceite); lápiz para ceja; lápiz para uso cosmético; laca para cabello; leche de almendra par uso cosmético; leches limpiadoras para uso de tocador; paños impregnados con lociones cosméticas; limpiador (yeso para); crema limpiadora para tocador; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; madera aromática; Maquillaje (polvos para); maquillaje (productos para remover); maquillaje para la cara; neutralizante (productos) para permanentes; aceite de alhucema; aceites esenciales; aceites esenciales de limón; aceites limpiadores; aceites para perfumes; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; piel (crema para iluminación); piel (productos cosméticos para cuidado); perfumes; perfumes de flores (bases para) permanentes en el pelo (productos neutralizantes para); pies (jabones antitranspirantes para); polvos para maquillaje; ungüentos para uso cosmético; uñas postizas; jabones de tocador, antitranspirantes para los pies; jabones de tocador desodorantes; jabones de tocador; jabones de tocador para la afeitada; sales de baño; excepto para uso médico; cejas (cosméticos para); uñas (productos para el cuidado de las uñas); uñas postizas; champú.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos, le previno a la Licenciada Kristel Faith Neurohr



en su condición antes dicha y le señala que en ese Registro se encuentra inscrita la marca “NATURA” como marca de fábrica, bajo el número de registro 56693 y que protege y distingue: “una línea de productos de belleza, incluyendo productos para el cuidado de la piel; productos de baño y fragancias”, en clase 03 internacional, propiedad de la empresa Inversiones Oridama S.A., y que la solicitada pretende proteger los mismos o similares productos de la registrada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con diecinueve minutos y nueve segundos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre del dos mil nueve, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en condición de Apoderada Especial de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del primero de diciembre 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hecho probado



relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NATURA**”, bajo el registro número 56693, en Clase 3 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-81719, inscrita desde el 21 de diciembre de 1979 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2009, y que protege y distingue: *“una línea de productos de belleza, incluyendo productos para el cuidado de la piel, productos de baño y fragancias.”* (Ver folios 42 y 43).

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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**nature Biografía volumen 2 (Diseño)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**NATURA**” por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 3 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que existe una innegable similitud gráfica, fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que analizados en forma global y conjunta los signos mencionados, tal como es criterio de este Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente, así como con las citas de ley y jurisprudencia señalada, que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.

En lo que respecta sobre lo alegado por la apoderada especial de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala que el registro considera que uno de los términos que componen la



marca de su representada es el término NATURA. Sin embargo, es importante aclarar que actualmente se encuentran registradas marcas que incluyen dicho término y que han coexistido registralmente con la marca “**NATURA**” a nombre de **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, y se puede concluir que el término NATURA al haber sido registrado por diferentes compañías y haber coexistido durante mucho tiempo, demuestra claramente que ha sido considerado de uso común y por lo tanto nadie podría alegar un derecho exclusivo sobre el mismo. Alega que entre dichas marcas no existe ninguna similitud gráfica fonética o ideológica, que impida la coexistencia registral de dichas marcas, notándose las diferencias que hacen plenamente distinguibles una de la otra.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. 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).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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, servicio o establecimiento, 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.

Se infiere de lo anterior, que 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: Marca inscrita “**NATURA**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional y la marca solicitada “**natura Biografía volumen 2 (Diseño)**”, corresponde destacar que esta última corresponde a una marca mixta, no obstante lo que prevalece es su parte denominativa, la cual desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**NATURA**” y la solicitada “**natura Biografía volumen 2 (Diseño)**”, acaban siendo similares entre sí constituyéndose el término “**NATURA**”, como el factor tópico predominante denominativamente hablando y que los términos “**Biografía volumen 2**”; no trazan ninguna diferencia que las haga disímiles entre sí, más bien denotarían una extensión de la marca “**NATURA**” inscrita, comprobándose la ausencia de distintividad, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada en el factor predominante, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que resulta a todas luces imposible su coexistencia registral.



Desde un punto de vista ideológico, en ambos casos ambas marcas nos remiten a una misma idea, por cuanto la marca propuesta ofrece al Público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, que es el término “NATURA” que la idea de un producto natural, de la naturaleza por lo que puede confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la marca solicitada, por cuanto corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “NATURA” por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 3 internacional, existe similitud entre ellas, lo que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se comprueba el riesgo de confusión en el consumidor así como el riesgo de asociación de los productos en cuanto a su origen empresarial. Al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y minando los esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos, lo cual va en contra del artículo octavo, literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este tribunal coincide con lo resuelto por él a quo, al establecer que existe riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien señala el artículo 24 citado *“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”*, situación que ocurre en el caso que nos ocupa.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En base a lo expuesto, este



Tribunal concluye que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**nature Biografía volumen 2 (Diseño)**” se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, máxime que los productos de la marcas solicitada e inscrita son algunos idénticos otros similares y están íntimamente relacionados con su giro comercial y con el mercado al que van dirigidos, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión y riesgo de asociación. Es por eso, que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecinueve minutos y nueve segundos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 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 Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecinueve minutos y nueve segundos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33