



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1211-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “*FAMILY TOTAL NATURAL (DISEÑO)*”

TOTAL NATURAL PRODUCTOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 12494-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 211-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Torsten Sarsted**, de único apellido en razón de su nacionalidad alemana, quien es mayor, soltero, comerciante, vecino de San Antonio de Desamparados, titular del pasaporte de su país número 321202883, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **TOTAL NATURAL PRODUCTOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-202652, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2008, el señor Torsten Sarsted, de calidades y condición indicadas, en representación de la empresa **Total Natural Productos S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FAMILY TOTAL NATURAL (DISEÑO)**”, en **Clase 05** de la



clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico.”*

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 11, 12 y 13 de febrero de dos mil nueve, y dentro del plazo conferido el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en condición de apoderado de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada por **TOTAL NATURAL PRODUCTOS S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada, rechazando la inscripción solicitada.

CUARTO. Que en fecha siete de octubre de dos mil nueve, el señor **Torsten Sarstedt** en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como suyos los hechos que con tal carácter tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada.

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los artículos 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, tomando en cuenta los productos a proteger y el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, concluyendo que los diseños guardan entre sí un serie de diferencias en su forma, tamaño, color y ubicación de las letras que integran los vocablos, no obstante, los términos denominativos comparten cinco letras “FAMIL”, por lo que en ese aspecto son muy similares. Que no se determina similitud fonética por cuanto el signo solicitado está en idioma inglés, mientras que el inscrito lo está en español, lo que produce una diferencia importante en su pronunciación. Sin embargo, en el aspecto ideológico evidencian gran similitud pues ambas marcas evocan el concepto de “familia”, que aunado a que ambos signos protegen “productos farmacéuticos y de uso médico”, lo que aumenta el riesgo de confusión para los consumidores, de lo que deriva que el signo solicitado no sea susceptible de protección registral por lo que se rechaza su inscripción.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que el signo solicitado es muy



diferente a la marca registrada, por lo que no lesiona los derechos de su titular ni los del público consumidor. Manifiesta que su representada es titular de la marca Total Natural, con Registro No. 136571 y ha creado una gran gama de productos, siendo que la solicitud presentada lo es para ampliar y crear una nueva marca, adicional a la existente. Agrega que gráficamente existen suficientes diferencias entre los signos en pugna, pues la solicitada es una marca mixta en la que, ni el diseño ni los colores son similares a la marca de la oponente. Asimismo, en el aspecto fonético hay evidentes diferencias en su pronunciación por lo que no pueden dar lugar a confusión. La marca solicitada presenta características necesarias para su inscripción, tales como distintividad, novedad y especialidad, es decir que no existe un riesgo de confusión evidente que impida su registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad



de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, en su parte denominativa se encuentra contenido el signo inscrito, sea “**FAMILY** TOTAL NATURAL” contra “**FAMILIA**” pues la única diferencia entre ellos consiste en que el factor tópico de ambos signos se encuentra en un caso en idioma inglés (FAMILY) y en el otro en español (FAMILIA). Lo anterior produce también que, conceptualmente ambos conduzcan a la misma idea, especialmente si considera que ambos signos protegen idénticos productos, a saber, “*productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico*”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo que ideológicamente refieren al mismo concepto, sea, “*productos farmacéuticos y médicos para la familia*”. Resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada contraviene lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo cual es inadmisiblesu registro por afectar derechos de terceros.

Aunado a lo anterior, el diseño contenido en la marca solicitada no le agrega distintividad alguna, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico e ideológico existe gran similitud y los productos que se ofrecen podrían ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los que ofrece una u otra empresa. A lo anterior, debe agregarse que, en este caso, al tratarse de productos farmacéuticos y medicinales para uso humano, el análisis de los signos contrapuestos debe



ser aún más riguroso, ya que de otra forma se pondría en grave riesgo la salud pública.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Torsten Sarsted**, representante de la empresa **TOTAL NATURAL PRODUCTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos, del veintidós de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto 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 presentado por el señor **Torsten Sarsted**, representante de la empresa **TOTAL NATURAL PRODUCTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos, del veintidós de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

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