



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0624-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “GOLDEN NATURA (DISEÑO)”

GOLDEN NATURA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 10786-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 243-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Priscilla Pérez Vargas, empresaria, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1562-0494, en su condición de apoderada generalísima de la empresa GOLDEN NATURA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:10 horas del 3 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2013, la señora Priscilla Pérez Vargas, en su condición de apoderada generalísima de la empresa GOLDEN NATURA S.A., solicitó el registro de la marca de comercio:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



En clase 31 internacional, para proteger y distinguir: “Fruta fresca”.

SEGUNDO. Los edictos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días 9, 10 y 11 de junio de 2014, en razón de lo cual el día 06 de agosto de 2014 presentó oposición el Lic. Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa LLOREDA S.A.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:10 horas del 3 de junio de 2015, resolvió: “...*POR TANTO* ...: *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado de LLOREDA S.A., contra la*



solicitud de inscripción del distintivo , *el cual se rechaza pues se enmarca dentro de las prohibiciones de los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...”.*

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el Lic. Luis Lacayo Madrigal en calidad de apoderado especial de la empresa GOLDEN NATURA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación es que conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del



plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

1) Marca de comercio:



registro 113482, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos agrícolas, hortícolas, frijoles, maíz, garbanzos, lentejas, arvejas*”. Propiedad de la empresa UNILEVER N.V. (v.f 114)

2) Marca de comercio:

**NATURAS
(NATURA'S)**

registro 87424, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: ““*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no integrados en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas*”



vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.” Propiedad de la empresa UNILEVER N.V. (v.f 116).

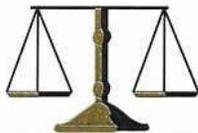
3) Marca de comercio:

**NATURAS
(NATURA'S) EXCEL**

registro 95315, clase 31 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.*” Propiedad de la empresa UNILEVER N.V. (v.f 118)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la posición presentada por AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado de LLOREDA S.A., ya que no demostró ejercer un mejor derecho de uso anterior y notoriedad sobre el signo objetado. Sin embargo, pese al análisis realizado la solicitud de registro de la marca propuesta “GOLDEN NATURA (DISEÑO)” no puede ser registrable, dado que incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al determinarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, como además de los productos que se pretenden comercializar, con los registros que se encuentran inscritos “NATURAS”.



Por su parte, el representante de la empresa GOLDEN NATURA S.A., dentro de sus agravios señaló que; la marca “Natura” es un término bastante utilizado en marcas, por lo que el análisis debe hacerse de manera unitaria y no sobre los elementos de la marca aisladamente considerados. Que el consumidor no emplea este sistema para confrontar marcas (cotejo), sino que el consumidor emplea el sistema de primera impresión. Agrega, que la presencia del vocablo “natura” en ambas marcas, no es motivo de irregistrabilidad, pues se le otorga un monopolio sobre todas y cada una de las conjunciones gramaticales del vocablo “natura”. Y que el Registro de la Propiedad Industrial, no analizó jurisprudencia, se da una protección a ultranza de marcas “Natura’s”. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se dicte una nueva resolución ordenando el registro de la marca GOLDEN NATURA en clase 31 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo



solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, 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. Por otra parte, 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 signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.



Para el caso bajo estudio, se determina que el signo propuesto:  con relación a los registros inscritos “NATURAS (NATURA’S), NATURAS (NATURA’S) EXCEL” y



, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; entre los signos existen más similitudes que diferencias, en su entorno fonético y gráfico. Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico se da por la incorporación de la frase “NATURA” la cual se encuentra inmersa en su totalidad en los registros inscritos, y que para efectos fonéticos se pronuncian igual, aunado a que el factor común entre ellos es la expresión “NATURA” siendo lo más perceptible entre los signos cotejados; situación la cual conlleva a que el consumidor verlos los relacione con los productos que comercializa la titular de la marca inscrita, pues estas protegen el mismo tipo de producto de la clase 31 internacional.

En el campo semántico al utilizar el mismo factor común “NATURA” las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor en cuanto a que se trata de un producto natural, y en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.



El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su inciso e) establece: “[...] 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. [...]”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Obsérvese, que las marcas de comercio inscritas en clase 31 internacional, propiedad de la empresa UNILEVER N.V, pretende la protección y comercialización de los siguientes productos:



registro 113482, para proteger y distinguir: “**Productos agrícolas, hortícolas,**

NATURAS
(NATURA'S) registro 87424,
frijoles, maíz, garbanzos, lentejas, arvejas” (v.f 114),
parar: “**Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no integrados en otras clases,**
animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias
para la alimentación de animales, malta” (v.f 116), y

NATURAS
(NATURA'S) EXCEL registro 95315,

para proteger: “**Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras**
clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales,
sustancias para la alimentación de animales, malta”. (v.f 118) con relación al signo marcario
propuesto



que pretende la comercialización de: “Frutas frescas”. Tal como se desprende la empresa solicitante pretende la comercialización del mismo tipo de producto que comercializa la titular de los registros inscritos, dado que no podríamos obviar que dentro de los productos agrícolas se encuentran inmersas las frutas, situación que inevitablemente generará en el consumidor asociación empresarial, por ende, error o confusión con respecto a los productos que comercializa una u otra empresa y como consecuencia de ello procede su rechazo.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la compañía GOLDEN NATURA S.A., señaló que la marca “Natura” es un término bastante utilizado en marcas, por lo que el análisis debe hacerse de manera unitaria y no sobre los elementos de la marca aisladamente considerados. Dado que el consumidor no emplea este sistema para confrontar marcas (cotejo), sino que el consumidor emplea el sistema de primera impresión. Al respecto, cabe indicar que para el análisis de los signos cotejados debe no solamente tomarse en cuenta la unidad del signo solicitado, sino su cotejo integral contra los signos inscritos; que implica todos los pasos que considera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas., son productos relacionados con los productos de clase 31 de la marca inscrita.

Precisamente al utilizar la primera impresión, el consumidor recordará los elementos preponderantes o tópicos de los signos, por lo que, si la semejanza se da a nivel de los factores relevantes de la marca, es en ese nivel que habrá posibilidad de confusión, ya que efectivamente el consumidor no tendrá ambas al frente para poder diferenciarlas.



Agrega, el petente que la presencia del vocablo “natura” en ambas marcas, no es motivo de irregistrabilidad, pues se le otorga un monopolio sobre todas y cada una de las conjunciones gramaticales del vocablo “natura”. Es claro que el solo hecho del cotejo denominativo –a pesar de ser el factor tópico entre ambas- no es lo único que se analiza para denegar la marca solicitada, sino que, tal y como lo exige el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe haber también semejanza en productos; tal y como sucede en las marcas cotejadas en clase 31 internacional.

Por otra parte, indica la parte recurrente que el Registro de la Propiedad Industrial, no analizó jurisprudencia, y se da una protección a ultranza de marcas “Natura´s”. Respecto de los extractos de la jurisprudencia aportada, esta analiza una parte del cotejo marcario, sea, el nivel gramatical; no así, los productos que pretenden proteger, siendo que estos son similares o –incluso- idénticos en el caso de “frutas frescas”. Aquí no se da una protección a ultranza o subjetiva, sino una protección objetiva de la marca inscrita con fundamento en el mandato legal del contenido del artículo 25 de la Ley de Marcas. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

En consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresaria en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la empresa GOLDEN NATURA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:10 horas del 3 de junio de 2015, la cual 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 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 interpuesto por la representante de la empresa GOLDEN NATURA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:10 horas del 3 de junio de 2015, la cual en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
