



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0685-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “NATURALOE”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5575-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 263-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 2-0496-0310, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8., Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos y veintiocho segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2013, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATURALOE**”, en la **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas de aloe*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con diecinueve minutos y



ocho segundos del 1° de julio de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**NATURALOE**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **220733**, propiedad de la empresa **Natural Aloe de Costa Rica S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y seis minutos y veintiocho segundos del tres de setiembre de dos mil trece, 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. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2013, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**NATURALOE COSTA RICA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **220733**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **NATURAL ALOE DE COSTA RICA S.A.**, inscrita el 24 de agosto de 2012 y vigente hasta el 24 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: *“bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”* (Ver folio 38).

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 concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 32 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “**NATURALOE COSTA RICA (DISEÑO)**” en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van en el sentido de insistir en que si bien las marcas contrapuestas tienen ciertas similitudes, igualmente existen las suficientes diferencias que permiten al consumidor distinguir una de otra, la marca inscrita contiene otros aditamentos que la hacen distinta a la marca solicitada, por lo que las diferencias gráfica, fonética e ideológica sí se presentan entre las marcas contrapuestas. Agrega que debe tenerse en cuenta que la marca solicitada específicamente protege una bebida de aloe, tal y como se indicó en la solicitud, mientras que la marca inscrita no hace especificación alguna. Concluye que no se violenta ningún derecho de terceros con la marca solicitada, en razón de las diferencias gráfica, fonética



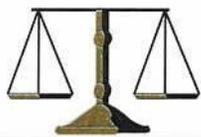
e ideológica entre ellas, diferencias que son evidentes, sin requerir mayor abundamiento.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas en cuanto su término denominativo preponderante sea “NATURALOE” y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, refiriéndonos a que los signos en su parte gráfica y a pesar del diseño estilizado de la marca inscrita, resultan idénticas, siendo el factor preponderante de éstas en el presente caso su parte denominativa, así como que los productos a proteger y distinguir se encuentran íntimamente relacionados alrededor de **bebidas**, a criterio de este Tribunal, no procede avocarnos a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“[...] No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de



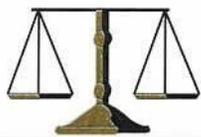
productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (...)».

[...]

*De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” **(Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).***

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente



asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas y la relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

QUINTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca de comercio “**NATURALOE COSTA RICA (DISEÑO)**” y de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**NATURALOE**”, ambas en clase 32 de la nomenclatura internacional para productos íntimamente relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los alegatos formulados en el escrito de expresión de agravios presentado por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderad Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos y veintiocho segundos del tres de setiembre de dos mil trece, 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, No. 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 la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderad Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos y veintiocho segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace la inscripción de la marca de fábrica y comercio “NATURALOE”. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

/Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33