



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0648-TRA-PI-629-11**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de la marca de fábrica y comercio:  
“TERRA VERDE (DISEÑO)”**

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1162-08)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 282 -2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos veinticinco segundos del ocho de junio de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial administrativo de **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**, solicitó el registro de la marca



de servicios “**TERRA VERDE**” para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación de Niza, “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de julio de dos mil ocho, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, y ciento cuarenta, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, presentada por la representación de **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**, porque su representada tiene las marcas “NESTEA & DISEÑO”, inscrita bajo el registro 134280, y la marca “**DISEÑO ESPECIAL DE TRES HOJAS**” inscrita bajo el registro 167750, protegen productos en la clase 32., y guardan similitud con la inscrita, además, son marcas notoriamente conocidas.

**TERCERO.** Que mediante el Voto N° 1083-2009 de las ocho horas, veinte minutos del siete de setiembre de dos mil nueve, este Tribunal dispuso en lo conducente “(...) Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, SE ANULA todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la emisión del Edicto de estilo de la solicitud de la marca (...) “*TERRA VERDE (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, inclusive presentada por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A. (...)*”, por considerar que la marca solicitada debió publicarse como marca de fábrica y de comercio y no como una marca de servicios por estar en presencia de productos de la clase 32 situación que lleva a una grave fractura del debido proceso.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial como consecuencia de lo resuelto en el voto señalado anteriormente, mediante resolución de las once horas, treinta y seis minutos,



cuarenta y un segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, previno a la sociedad solicitante que aclarara si lo que deseaba inscribir es una marca de fábrica y comercio, ya que en la solicitud se indica que lo que se desea proteger es una marca de servicios, siendo, que la clase a proteger es la clase 32, la cual es exclusiva para una marca de fábrica y comercio (protege productos), y no para marcas de servicios, concediéndole un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias. Ante dicha prevención la sociedad solicitante mediante escrito presentado ante el Registro en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, manifiesta que lo que desea proteger es una marca de fábrica y comercio.

**QUINTO.** Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintinueve de octubre, primero y dos de noviembre de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos diez, doscientos once y doscientos doce, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de enero de dos mil once, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, presentada por la representación de **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**, porque su representada tiene las marcas “**NESTEA & DISEÑO**”, inscrita bajo el registro 134280, y la marca “**DISEÑO ESPECIAL DE TRES HOJAS**” inscrita bajo el registro 167750, protegen productos en la clase 32, y guardan similitud con la inscrita, fundamentándose en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO.** Que mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ** contra la solicitud de inscripción de la marca **TERRA VERDE (DISEÑO)**, en clase 32 internacional; presentada por Luis Esteban Hernández Brenes en su*



*condición de apoderado de **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**, la cual se acoge (...)*”.

**SÉTIMO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** presentó recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, ocho minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de junio de dos mil once admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**OCTAVO.** 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 Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 12 y 32, y 77 al 80 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la



Propiedad Industrial deniega la oposición presentada contra la solicitud de inscripción “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, la cual acoge, por considerar, que gráfica y fonéticamente la marca solicitada y los signos inscritos son diferentes, por lo que pueden distinguirse entre sí.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente en su escrito de expresión de agravios argumenta, que la marca solicitada incluye el diseño de Tres Hojas el cual es sumamente similar a la marca de diseño de Tres Hojas propiedad de su representada y que es normalmente utilizada junto con la marca NESTEA, inscrita en clase 32 para distinguir el mismo tipo de productos que los que pretenden proteger con la marca solicitada. Que la marca NESTEA & Diseño es una marca notoriamente conocida en el campo de las bebidas y preparaciones para hacer bebidas, por lo que sumado al hecho que la marca solicitada incluye un diseño sumamente similar al incluido en la inscrita, se crea un riesgo de confusión con la marca de nuestra representada. Que en este caso no es relevante el hecho que la marca solicitada incluya elementos denominativos a saber la denominación TERRA VERDE, ya que el diseño es sobresaliente y lograría confundir al consumidor sobre el verdadero origen de los productos o lo podría hacer pensar que se trata de una marca relacionada con Nestlé. Que el diseño solicitado es sumamente similar al diseño Tres Hojas de mi representada, nótese como se trata del mismo número de hojas, las puntas de las hojas se encuentra dirigidas hacia arriba y la hoja central es la más grande. Que el permitir el registro de marcas idénticas o similares a la marca de nuestra representada diluye la fuerza distintiva de la misma, lo cual está prohibido para el caso de marcas notorias, como lo es la marca de nuestra representada. Que entre las marcas existe un alto nivel de similitud gráfica e ideológica. Que la resolución impugnada es absolutamente nula.

Respecto, al argumento del representante de la sociedad opositora y apelante, en cuanto a que las marcas inscritas de su representada son notoriamente conocidas en el campo de bebidas y preparaciones para hacer bebidas, resulta importante señalar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien ese hecho, ello, por cuanto no demuestra que éstas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal tiene por acreditado a folios 1 y 2 vuelto del expediente, que la empresa solicitante pretende inscribir la marca de fábrica y comercio “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, la misma es *mixta*, formada por una parte figurativa “**diseño especial de tres hojas**” de diferente tamaño, de color verde degradado, la hoja del lado izquierdo tiene una posición vertical, las otras dos hojas tienen una inclinación hacia la derecha, debajo de estas tres hojas se encuentra ubicada el distintivo predominante de la denominación, sea la frase “**TERRA VERDE**”, compuesta de dos palabras escritas en letra imprenta de color verde, por su parte, las marcas de fábrica inscritas “**DISEÑO ESPECIAL DE TRES HOJAS**”, es estrictamente *figurativa*, constituida de “**tres hojas**”, de diferente tamaño, la primera hoja se encuentra inclinada a la izquierda y las otras dos hojas cuentan con un desvío a la derecha, y “**NESTEA (DISEÑO)**”, es *mixta*, conformada de un elemento figurativo consistente en un “**dibujo de tres hojas**”, de diverso tamaño, donde la primera hoja se inclina hacia la izquierda y las otras dos hojas hacia la derecha, dicho diseño se está sobre las letras “**S Y T**” del término “**NESTEA**”, donde el elemento preponderante del conjunto es “**NESTEA**”, por lo tanto, considera este Tribunal que el centro del cotejo se hace entre “**TERRA VERDE**”, “**DISEÑO ESPECIAL DE TRES HOJAS**”, y “**NESTEA**”.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, la marca de fábrica y comercio solicitada “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, frente a los signos inscritos “**DISEÑO ESPECIAL DE TRES HOJAS**” y “**NESTEA (DISEÑO)**” son completamente diferentes, pues como puede observarse del análisis realizado supra, los términos “**TERRA**



**VERDE**” y **“NESTEA**” ortográficamente se visualizan distintos, no obstante, y a pesar que la parte “figurativa de tres hojas de las marcas inscritas” se encuentran contenidas en el signo que se aspira registrar, tal y como se describió líneas atrás, su ubicación en el conjunto es diversa, por consiguiente, los distintivos enfrentados no suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores, por lo que se distinguen lo suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida **“TERRA VERDE”** y el del signo inscrito **“NESTEA”** son completamente distintos. *Ideológicamente o conceptual*, no hay similitud pues el signo solicitado y los inscritos no evocan o transmiten un concepto idéntico o equivalente.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que no existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que hace posible que éste pueda coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, en virtud de que no existe la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, es decir, éste no llega a asociar o a relacionar que los productos que identifica la marca solicitada y los productos que identifican los signos inscritos puedan tener un mismo origen empresarial. Por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad apelante cuando en el escrito de expresión de agravios señala *“Que en el caso no es relevante el hecho que la marca solicitada incluya elementos, a saber la denominación TERRA VERDE, ya que el diseño es sobresaliente y lograría confundir al consumidor sobre el verdadero origen de los productos o lo que podría hacer pensar que se trata de una marca relacionada con Nestlé”*.

En lo concerniente, a la nulidad alegada por la recurrente, en cuanto a que la resolución impugnada es absolutamente nula, toda vez que el Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial ya había rendido criterio en este caso mediante resolución de las 11:26:15 horas del



31 de marzo del 2009, y el hecho que haya resuelto la oposición con base en los mismos hechos nos pone en una posición de indefensión y afecta el debido proceso. Respecto, a este punto, cabe indicar, que en la nulidad planteada, la recurrente no hace mención de la normativa en que se basa para señalar que la resolución emitida por el **a quo**, debe ser declarada nula, siendo que, el fundamento jurídico viene a dar sustento a la nulidad pretendida. Además, resulta necesario destacar, que el funcionario público (Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial) está actuando como puede apreciarse de folios 159 al 169 del expediente con la misma investidura con la que actuó cuando dictó la resolución mencionada, y por otra parte, es importante resaltar, que la resolución de cita referida, no se anuló por vicios que tuviera en sí misma, sino por conexión, en el sentido que el “Edicto” mediante el cual se publicita la solicitud de inscripción de la marca “**TERRA VERDE (DISEÑO)**” pretendida por la sociedad apelante se realizó de forma incorrecta por parte del Registro, tal y como lo hizo saber este Tribunal mediante el Voto N° 1083-2009, ya citado, por lo que este Tribunal no acoge el alegato referido.

**QUINTO.** Así las cosas, al no existir identidad gráfica, fonética e ideológica, y riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa indicada, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa indicada, y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.** 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.33**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.42.55**