



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0891-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “GAIA HERBS (DISEÑO)”

GAIA ORGANIC FARMS S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6867-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 391-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Cristina Aguinagalde González**, abogada, vecina de Heredia, con cédula de residencia 172400135824, en su condición de apoderada de la sociedad **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2014, por el Licenciado **Luis Bernal Iglesias Cuadra**, en su condición de representante legal de la sociedad **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, solicitó el registro del nombre comercial **“GAIA HERBS”**, diseño:



En **clase 49** internacional, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la agricultura orgánica de hierbas medicinales, secado de hierbas orgánicas medicinales y venta al por mayor y al detalle de artículos de limpieza, empaques, utensilios, bebidas y productos alimenticios, incluso de origen animal y vegetal.”*

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. **Cristina Aguinagalde González**, apoderada de la sociedad **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L**, interpuso para el día 29 de octubre de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos con tres segundos del cinco de noviembre de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria y nulidad concomitante presentado [...]”* Y conforme al auto de las nueve horas treinta y seis minutos con cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil catorce, dispuso; *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada [...]”*

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 Ortiz Mora, 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 el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1. **Nombre comercial:** “BIOTICA GAIA”, registro **142979**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FUNDACIÓN GAIA**, inscrita desde el **08 de diciembre de 2003** y vigencia hasta el 24/04/2003, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de aliados terapéuticos amigables entendidos como productos naturales de todo tipo para el mejoramiento de la calidad de vida dentro del contexto de la Bioterapia. Ubicado en San Pedro, Barrio La Granja de Ferreterías El Mar 525 metros al sur.”* (v. f. 113 y 114)

2. **Nombre comercial:** “CENTRO DE BALANCE INTEGRAL GAIA” y



diseño: registro **140932**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FUNDACIÓN GAIA**, inscrita desde el **08 de septiembre de 2003**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento mercantil donde se venden productos naturales y se dan clases de yoga. Ubicado en San Pedro, Barrio La Granja de Ferreterías El Mar 525 metros al sur.”* (v. f. 115 y 116)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, al existir similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión al consumidor medio y afectar el derecho de elección del consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. Lo anterior, ya que los signos comparten el término empleado GAIA y sus giros comerciales se encuentran relacionados, por lo que con ello se transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó, que si bien todos los registros inscritos comparten el término Gaia, ello no implica que no se pueda registrar el signo propuesto por su representada. Lo anterior, porque no se advierte similitud fonética, gráfica o ideológica que impida su registro. Que para apreciar la similitud del signo propuesto su análisis debió realizarse de manera global basado en la impresión en conjunto teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los nombres comerciales en pugna. Desde el punto de vista fonético, los nombres comerciales son muy diferentes por cuanto ninguna de sus sílabas coincide, como tampoco su entonación.

Asimismo, agrega que la palabra utilizada GAIA, no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza con los nombres comerciales en pugna, si los demás componentes de cada una de ellas tienen una significativa carga diferencial. Que el signo solicitado por su representada presenta una serie de características que le proporcionan un carácter muy marcado y muy distinguible entre sí. Por otra parte, en cuanto a su nivel gráfico se indica que el nombre comercial propuesto es figurativo, compuesto por dos elementos en idioma



inglés, siendo el primer elemento Gaia, que constituye un término universal y que sirve para referirse a lo natural o relacionado con la naturaleza y acompañado por un logo con un diseño distintivo arbitrario que consiste en dos palabras una encima de otra, lo cual lo hace diferente de los inscritos. En cuanto al nivel ideológico, el Registro de la Propiedad Industrial señaló en la resolución apelada, que no existe similitud en virtud que tanto los registros inscritos como el solicitado corresponden a denominaciones de fantasía. Por lo que, con ello se concluye que los distintivos confrontados pueden convivir en el comercio sin causar riesgo de error, confusión o asociación para el consumidor.

Continua manifestando la parte recurrente que los productos que se desean proteger con el nombre comercial propuesto, no se relacionan de ninguna manera con los que protegen los signos inscritos Biótica Gaia y Centro de Balance Integral Gaia, ya que son de distinta naturaleza, por lo que no existe posibilidad de asociación o relación entre ellos haciendo posible su coexistencia pacífica. Para todos los efectos se adjunta jurisprudencia tanto del Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria.- San José, a las catorce horas cinco minutos del siete de febrero de dos mil seis, como emitidas por este Tribunal Registral Administrativo, como sustento probatorio de todas sus consideraciones. Por lo anterior, solicita se anule la resolución venida en alzada y se continúe con el procedimiento de inscripción del nombre comercial propuesto por su representada GAIA HERBS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con 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, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 2, 8 incisos a), b) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también 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 soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión 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.



Ahora bien, para el caso bajo examen se desprende que a **nivel visual** los signos contrapuestos; “**BIOTICA GAIA**” y “**CENTRO BALANCE INGEGRAL GAIA (DISEÑO)**” inscritos y la marca solicitada “**GAIA HERBS (DISEÑO)**”, si bien se conforman por un número diferente de elementos gramaticales, ello no le brinda la capacidad distintiva necesaria para distinguirse de manera efectiva en el mercado, en atención al siguiente análisis:

Obsérvese, que los signos inscritos “**BIOTICA GAIA**” y “**CENTRO BALANCE INGEGRAL GAIA (DISEÑO)**”, como la marca solicitada “**GAIA HERBS (DISEÑO)**” tenemos que a **nivel grafico**, dentro de su composición gramatical las denominaciones comparten la frase “**GAIA**” por lo que si bien es cierto contiene un significado, tal y como de esa misma manera lo indica el solicitante a folio 2 del expediente de marras, este nace a partir de un conocimiento científico relacionado específicamente con la biósfera, y dentro de un contexto muy general, que hace que dicha enunciado no sea de fácil interpretación para el consumidor medio, sea, no pueda ser considerado como una palabra de uso común o genérica, logrando de esa manera proporcionarle la actitud distintiva necesaria a los signos inscritos. Por consiguiente, escapa de poder ser considerado un elemento que le proporcione la aptitud distintividad requerida al signo propuesto “**GAIA HERBS (DISEÑO)**”.

Ahora bien, en cuanto al término **HERBS** utilizado en la propuesta y que traducido al español significa **hierbas**. Cabe advertir que esta palabra es de connotación genérica o uso común, y dada su naturaleza no pueden ser apropiados por un particular y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ella. Recordemos, que tales expresiones pueden ser utilizadas como complementos en las propuestas, pero a la hora de ser analizadas el cotejo se realizará sobre aquellos elementos adicionales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, conforme de esa manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Al efecto dicho artículo dispone;

“[...] Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

En concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica en su inciso b) lo siguiente:

“[...] En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; [...].”

De los citados numerales se extrae, que efectivamente la protección que se le proporcione a un signo marcario no se extiende a los elementos genéricos o de uso común. De tal forma,



que al analizar el signo propuesto “GAIA HERBS”, diseño: se desprende que la propuesta no contiene elementos adicionales dentro de su conformación que puedan ser analizados y que le proporcionen el carácter distintivo necesario para coexistir registralmente.

Por otra parte, tal y como ha sido analizado dentro del cotejo marcarios el término “GAIA” es la frase con mayor fuerza, dado que a la hora de ejercer su pronunciación a **nivel auditivo** es la que más sobresale, por lo que el consumidor la escuchará y percibirá de manera similar que los signos inscritos y las relacionará como provenientes de un mismo



origen empresarial. Máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, situación que evidentemente induciría a que el consumidor se encuentre en una situación de error o confusión sobre los productos y su origen industrial.


Respecto a su connotación **ideológica**, debemos advertir que si bien el término u expresión empleado “GAIA” no tienen un significado específico dentro de nuestra lengua gramatical y por consiguiente son términos calificados como denominaciones de fantasía, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia. No obstante, tampoco podríamos obviar el hecho de que los signos inscritos “BIOTICA GAIA” y “CENTRO BALANCE INEGRAL GAIA (DISEÑO)”, propiedad de la empresa FUNDACIÓN GAIA se encuentran registrados desde el año 2002 y 2003 (v.f 113 y 115) por lo que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa dicha titular, por ende, ideológicamente los va relacionar dentro de la misma línea de productos que expende dicha empresa, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente sí podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Recordemos 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 que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende el nombre comercial inscrito;



“BIOTICA GAIA”, registro 142979, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de aliados terapéuticos amigables entendidos como productos naturales de todo tipo para el mejoramiento de la calidad de vida dentro del contexto de la Bioterapia. [...]*” (v. f. 113 y 114) como además, del nombre comercial

“CENTRO DE BALANCE INTEGRAL GAIA”, diseño:  registro 140932, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento mercantil donde se venden productos naturales y se dan clases de yoga. [...]*” (v. f. 115 y 116), ambas propiedad de la empresa FUNDACIÓN GAIA, y el signo solicitado por la empresa GAIA ORGANIC FARMS



S.R.L, bajo la denominación en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la agricultura orgánica de hierbas medicinales, secado de hierbas orgánicas medicinales y venta al por mayor y al detalle de artículos de limpieza, empaques, utensilios, bebidas y productos alimenticios, incluso de origen animal y vegetal.*” Tal como se desprende del presente estudio, dichos establecimientos pretenden la protección y comercialización de productos que se encuentra relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, respecto de venta de productos naturales, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio el consumidor medio relaciones los establecimientos comerciales como si fuesen de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida en el signo propuesto con la utilización del elemento “GAIA”, lo cual incrementa el riesgo de error y confusión entre los productos y su origen fabril, siéndole de aplicación la causal de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, que en lo que interesa dice; “[...] *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de*



distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; [...].” Situación la cual conlleva el rechazo de la solicitud.

Aunado a ello, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el Registro en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En este sentido, este Órgano de alzada avala el criterio externado por el Registro de instancia, de no permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado:



al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una u otra empresa.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado "GAIA HERBS (DISEÑO)" presentado por la empresa **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, generaría riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos "**BIOTICA GAIA**" y "**CENTRO BALANCE INEGRAL GAIA (DISEÑO)**", propiedad de la empresa **FUNDACIÓN GAIA**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo procedente su rechazo, conforme a los artículo 2, 8 incisos a) y b), 28 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos b) y d) de su Reglamento.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Señala, la representante de la empresa **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, que si bien todos los registros inscritos comparten el término Gaia, ello no implica que no se pueda registrar el signo propuesto por su representada. Lo anterior, porque no se advierte similitud fonética, gráfica o ideológica que impida su registro, siendo que para apreciar la similitud del signo propuesto su análisis debió realizarse de manera global basado en la impresión en conjunto teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los nombres comerciales en pugna.

Al respecto, cabe indicar que tal y como consta en la resolución venida en alzada el signo propuesto por su representada "**GAIA HERBS (DISEÑO)**" fue analizado de manera integral determinando el Registro de instancia, que la denominación en su integridad carecía de actitud distintividad respecto de los signos inscritos. Lo anterior, en virtud de la



semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida en los signos cotejados, como además de la relación existente entre los producto a proteger y comercializar, situación que puede provocar engaño al consumidor medio, quien al ver el signo lo relacione de manera directa con un producto que comercializa la empresa titular de los signos inscritos. Análisis que estima este Órgano de alzada, se encuentra ajustado al marca de calificación registral e inmerso dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) y 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos b) y d) de su Reglamento. Por lo que, pese a sus consideraciones no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contraria al Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia, se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Agrega a sus alegatos la parte recurrente, que la palabra utilizada GAIA, no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza con los nombres comerciales en pugna, si los demás componentes de cada una de ellas tienen una significativa carga diferencial. En este sentido, debemos advertir que el carácter o aptitud distintiva contenido en un signo marcario, se lo proporciona aquel elemento que sea diferente del que se encuentre contenido en uno ya inscrito, para el caso concreto respecto del elemento GAIA, en virtud de que sus otros elementos de connotación genérica y de uso común por lo que no son considerados dentro del cotejo marcario.

Obsérvese, que tal y como fue analizado y conforme a lo que dispone nuestra legislación marcaria en su artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, la protección que se le proporcione a un signo marcario no se extiende a los elementos genéricos o de uso común. De tal forma, que al analizar el signo propuesto por su representada **“GAIA HERBS”**, diseño:



se desprende que la propuesta no contiene elementos adicionales a la palabra “HERBS” que significa “hierbas” lo cual constituye un término genérico, que puedan ser analizados y le proporcionen el carácter distintivo necesario para coexistir registralmente, con relación a los signos inscritos. Por lo que, siendo la dicción GAIA su elemento y el cual comparte de manera íntegra con los signos inscritos, conlleva a que no tenga la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son procedentes.

Por otra parte, es importante destacar que la parte recurrente reconoce en su escrito de agravios que el elemento Gaia, es un término que sirve para referirse a lo natural o relacionado con la naturaleza. Al respecto, cabe indicar que de permitir un signo bajo esta condición induciría a que el consumidor haga una relación directa con los productos que protege y comercializa la marca inscrita, por ende lo relacionará como si fuesen de un mismo origen empresarial y en consecuencia procede su denegatoria tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia. Por lo anterior, no son de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Recordemos, que el hecho que genera el rechazo de la presente solicitud, no es solo el hecho de utilizar la palabra GAIA en la propuesta, sino el no haber utilizado otros elementos adicionales que le proporcionaran la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, lo cual impide que el signo petitionado supere el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, en torno a la protección de los nombres comerciales cabe recordar la



recurrente que el artículo 67 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone al efecto: “[...] *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. [...].*” Postulado, el cual define de manera clara no solo el plazo de gracia otorgado a los nombres comerciales, cuando estos efectivamente y acorde al marco de legalidad han logrado superar el proceso de inscripción registral, sino que además el modo de extinción de los mismos.

Del análisis realizado, no podríamos considerar de manera alguna que la Administración Registral haya violentado el artículo 47 de la Constitución Política, en virtud de que el signo propuesto no logró superar el examen de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y es en atención a ello que no se le pueden conceder protección registral, dada la carencia de actitud distintiva del signo petitionado, con relación a los inscritos. Por lo que, el considerar su coexistencia registral bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Agrega la parte recurrente, que el signo propuesto por su representada corresponde a un diseño distintivo arbitrario que consiste en dos palabras una encima de otra, lo cual lo hace diferente de los inscritos. Al respecto, sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4 Signos Arbitrarios. Es calificativo como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ



B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca? Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original).

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, se deduce que las marcas arbitrarias conllevan a una alta inversión por parte de su titular para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras. Por lo que considera este Tribunal, que efectivamente no estamos frente a una marca arbitraria, dado que en el caso bajo examen, tenemos que el signo solicitado guarda relación directa con los productos que se pretenden proteger y comercializar. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son procedentes

Señala la parte recurrente que en torno al nivel ideológico, el Registro de la Propiedad Industrial externó en la resolución apelada, que no existe similitud en virtud que tanto los registros inscritos como el solicitado corresponden a denominaciones de fantasía. Al respecto, cabe indicar que si bien el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que los signos son de fantasía, lo hace en razón de que los términos u expresiones empleados no tengan un significado específico dentro de nuestra lengua gramatical o no sean de carácter común, siendo estos términos o expresiones calificados como denominaciones de fantasía. No obstante, este tipo de denominaciones una vez inmersas dentro del tráfico mercantil pese a no tener un significado concreto o específico llegan a consolidar a través del tiempo un contexto ideológico, ya que el consumidor al verlos los relacionará de manera directa con los productos que se comercializa la marca inscrita.

Por consiguiente, los va relacionar dentro de la misma línea de productos que comercializa la empresa titular del signo inscrito FUNDACION GAIA, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente si podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial el consumidor podría considerar que los productos que se comercializan pertenecen a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se



generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son acogidas.

Para todos los efectos se adjunta jurisprudencia tanto del Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria.- San José, a las catorce horas cinco minutos del siete de febrero de dos mil seis, como emitidas por este Tribunal Registral Administrativo, como sustento probatorio de todas sus consideraciones. Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación mediante los citados pronunciamientos, debemos advertir que la misma no es procedente en virtud de que en materia de Registro de Propiedad Industrial, cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral. Máxime, que tal y como se desprende de las citas incorporadas a este proceso, los análisis difieren en cuanto al signo propuesto, y las citas doctrinarias deben ser analizadas respecto de cada caso en particular. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Asimismo, solicita la representante de la empresa **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, se anule la resolución venida en alzada y se continúe con el procedimiento de inscripción del nombre comercial propuesto por su representada GAIA HERBS. En cuanto a dicha pretensión de nulidad, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique algún vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Razón por la cual se rechaza el extremo señalado en este sentido.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. **Cristina Aguinagalde González**, apoderada de la sociedad en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil



catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 Licda. **Cristina Aguinagalde González**, apoderada de la sociedad **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud del nombre comercial **“GAIA HERBS (DISEÑO)” en clase 49 internacional**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
