



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1038-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica y comercio: “COSECHA PURA (Diseño)”

LIVSMART NATURAL S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5206-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0475-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y siete segundos del cuatro de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de junio de 2012, por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Edificio Omega, Mezanine, Calle 53, Obarrio y Avenida, Samuel Lewis, Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COSECHA PURA (DISEÑO)”** en **clase 32** Internacional, para proteger y distinguir: ***“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas;***



siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y siete segundos del cuatro de septiembre de dos mil doce, resolvió: “(*...*)**Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (*...*)**.”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderado especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, interpuso para el día 19 de septiembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos con trece segundos del veintisiete de septiembre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(*...*): **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (*...*) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (*...*)**.”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



- **Marca de comercio:** “COSECHAS (DISEÑO)”, bajo el registro número **199870**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad del señor **Carlos Eduardo Hernández Aguirre**, inscrita desde el 09 de abril de 2010 con una vigencia al 09/04/2020. (v.f 28, 29)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COSECHA PURA” presentada por la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **COSECHAS**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. En este sentido, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por consiguiente se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que su representada Livsmart es la primera compañía de **HEALTH & Wellness** de América, dedicada a mejorar la calidad de vida de los consumidores haciéndoles llegar alternativas de alimentación sana y balanceada. Que su representada factura aproximadamente USD \$130 millones anuales con bebidas que son



productos sin perseverantes, siendo un gran aliado estratégico con otras empresas. Su representada maneja un portafolio de más de 120 líneas de productos, siendo ellas en su mayoría néctares, jugos, bebidas con jugos y aguas. Que la marca de su representada debió de ser valorada en su conjunto, tanto las palabras como el diseño, debido a que ello le brinda una idea definida y concreta al consumidor, identificándola con los productos que protege, por lo que cuenta con suficiente distintividad. Los colores y el diseño utilizado crean una imagen en la mente del consumidor logrando de esa manera la reconozcan. Por otra parte, las marcas tienen las siguientes diferencias: Gráficamente: el Registro reconoció que entre ambos signos no existe una similitud gráfica. Fonética e ideológicamente: existe una clara distinción fonética entre las marcas, además al contar la marca de su representada con un adjetivo que califica al sustantivo COSECHA. El mismo aplica ideológicamente, dado que al contar la marca propuesta con dos palabras, esta no va a evocar la misma idea. Que los productos de la marca registrada consiste en batidos elaborados en la tienda “Cosechas” localizados a lo largo del país, y los productos que pretende comercializar su representada se encuentran previamente elaborados, que se pueden obtener en tiendas al por menor, y/ o en asociación en distintos hoteles, restaurantes entre otros. Por los que su canales de distribución no son los mismos. Que el signo que pretende inscribir su representada es distintivo en conjunto, y no coincide con el tipo de producto al cual se asocia, los canales de distribución son distintos y como producto llega al consumidor de manera diferente. La combinación de los elementos identifica y distingue el producto que protege reconociéndolo el consumidor como una marca y sin causar confusión. Como puede apreciarse la marca es única y de los argumentos esgrimidos vemos que la marca tiene elementos decorativos que la hacen llamativa consiguiendo un efecto permanente en la mente del consumidor, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de la marca **“COSECHA PURA (DISEÑO).”**

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 cabalmente su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión, respectivamente ***al público consumidor, o de asociación a otros comerciantes***, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando además, por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, puedan relacionarse también éstos con los de los signos registrados; debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas generen riesgo de confusión y se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien para productos o servicios que se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al 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. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 dar una importancia mayor a las semejanzas sobre 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, la solicitud de la marca de fábrica y comercio denominada “**COSECHA PURA (DISEÑO)**” contiene una evidente similitud con el signo inscrito “**COSECHAS (DISEÑO)**”, ambas en **clase 32** internacional, por girar ambos alrededor del término “**COSECHAS**” por lo que ello puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece los parámetros para la valoración del cotejo marcario, y en este sentido los signos contrapuestos “**COSECHA PURA**” y “**COSECHAS**” a **nivel visual** gramaticalmente se observa que la distintividad del signo propuesto radica en la palabra “**PURA**” utilizada, no obstante, dicho término no le proporciona el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente, ya que se trata de un calificativo a las cosechas porque indican que no se encuentran contaminadas o que no presentan impurezas, el término cosechas es siempre central. De esta forma gráfica, ideológicamente y fonéticamente predomina el término “**COSECHAS**” en ambos signos cotejados.

Al centrarse ambos signos en la misma palabra “**COSECHAS**” **se genera el riesgo que el** consumidor las vaya asociar como si fuesen de un mismo origen empresarial, ya que se pretende la protección del mismo tipo de productos, y en este sentido hay un riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.



Tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, el solicitante indica que lo que desea proteger y distinguir en la clase 32 de la nomenclatura internacional son: “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*” y el signo inscrito (v.f 28) protege: “*Bebidas naturales a base de frutas y vegetales*”, es claro de ello que su protección abarcaría el mismo tipo de productos y en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, por lo que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo cual sus razonamientos en este sentido no pueden ser acogidos. El hecho de que los canales de distribución puedan ser diversos no excluye el riesgo de asociación empresarial entre la marca solicitada y la inscrita, dado que la coincidencia de signos y productos es muy fuerte.

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 generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**COSECHAS**” propiedad del señor **Carlos Eduardo Hernández Aguirre**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COSECHA PURA (DISEÑO)**”, presentada por **LIVSMART NATURAL S.A**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada 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 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 interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y siete segundos del cuatro de septiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COSECHA PURA (DISEÑO)”** en **clase 32** 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



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1038-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “COSECHA PURA (DISEÑO ESPECIAL)”

LIVSMART NATURAL S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5206-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0066-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0475-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 0475-2013**, emitido por este Tribunal a las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil trece, visible al folio setenta y dos, en el cual se consignó equivocadamente dentro del **CONSIDERANDO, QUINTO**, en línea tres **“Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo,”** por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto **“Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo,”**



POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la línea tres del folio setenta y dos del expediente, del Voto N° 0475-2013, para que se lea dentro del **CONSIDERANDO, QUINTO**, correctamente como sigue “**Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo.**” En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora