



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0252-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de comercio “NATURA-VEL”

INVERSIONES ORIDAMA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6240-04)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 725-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, veinticinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Gassán Nasralah Martínez**, mayor, casado, farmacéutico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cinco-ochocientos sesenta y cuatro, en su condición de vicepresidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y un mil setecientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y dos minutos, tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad de esta plaza **QUÍMICOS VEGETALES QUIVEL, SOCIEDAD**



ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veintinueve mil sesenta y cinco, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NATURA-VEL**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

SEGUNDO. Que dentro del plazo conferido al efecto, los señores **Gassán Nasralah Martínez**, de calidades señaladas al inicio, en nombre de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Barrio Escalante, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos ochenta y siete-ochocientos cuarenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Estados Unidos de Norte América, formularon oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y dos minutos, tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / (...), *se resuelve: Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por las empresas COLGATE PALMOLIVE COMPANY e INVERSIONES ORIDAMA S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “NATURA-VEL”, presentada por Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa QUIMICOS VEGETALES QUIVEL S.A., la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE*” .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Gassán Nasralah Martínez**, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado el



cuatro de diciembre de dos mil ocho, interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se avalan los hechos que como probados establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando este Tribunal que el sustento probatorio se encuentra a folios 91 a 97 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**NATURA-VEL**” con las inscritas de las opositoras “**NATURA**” “**VEL**” y “**VEL ROSITA**”, en clase 3 de la clasificación internacional, determinó que el signo solicitado goza de distintividad, puede coexistir sin causar perjuicio a los titulares de las marcas inscritas y que además, el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, es poco probable, ya que el consumidor tendrá la claridad suficiente para poder distinguir y diferenciar cada signo en forma efectiva con los productos respectivos.



Por su parte, la empresa recurrente, **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien no presentó agravios ante este Tribunal, basó su apelación en que su representada es fabricante y distribuidora de productos farmacéuticos y cosméticos en general y titular de la marca “**NATURA**”, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir productos de belleza, para el cuidado de la piel, productos de baño y fragancias, mismos productos que la marca impugnada pretende proteger y que son distribuidos y vendidos por los mismos medios de distribución, además que el signo solicitado “**NATURA-VEL**”, se escribe igual, se pronuncia igual, lo que generará confusión entre el público consumidor, argumentando que no existe la distintividad suficiente como para contrapesar el grado de similitud que producen, y el consumidor se va a dirigir por la primera palabra: “**NATURA**”, subrayando, que el aceptar registrar la marca solicitada, además de la confusión que provocaría, sería atentar con el reconocimiento y trayectoria de hace más de treinta años de la marca “**NATURA**”, inscrita a nombre de su representada, la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro del signo solicitado “**NATURA-VEL**”, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en ambas marcas es el vocablo idéntico “**NATURA**”, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su



atención. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos *“Tratado sobre Derecho de Marcas”*, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 03 de la Nomenclatura Internacional, los cuales están relacionados, pues algunos de los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, están destinados al cuidado de la belleza personal, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos relacionados con los distinguidos por la inscrita.

Tal semejanza o relación entre algunos de los productos que se pretenden proteger, a saber: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello, con los protegidos por la marca inscrita, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcarío o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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... ”.

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada “**NATURA-VEL**” frente a la inscrita “**NATURA**”, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico, fonético e ideológico y en cuanto a los productos que se solicita proteger, están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas.

En consecuencia, lleva razón la empresa recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de comercio “**NATURA-VEL**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita “**NATURA**”, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Gassán Nasralah Martínez**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y dos minutos, tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gassán Nasralah Martínez**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y dos minutos, tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.