



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0580-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NATURA UNA (DISEÑO)”**

**NATURA COSMÉTICOS, S. A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1863-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 755-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-833-413, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos y ocho segundos del diez de junio de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil diez, el Licenciado Manuel Lizano Pacheco, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATURA UNA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **Clase 03** de la clasificación internacional: “*Adhesivos (sustancias) para uso cosmético, agua de colonia, agua de alhucema, algodón para uso cosmético, almendra (aceite), almendra (jabón), antiséptico*”



*para la boca, excepto para uso médico, aromáticos (aceites esenciales), preparaciones para baño, tintes para pieles, afeitado (productos para afeitado), lápices de labios, mascarillas de belleza, iluminante o blanqueador (sales para blanquear e iluminar), preparaciones para bronceado, (cosméticos), cabello (preparaciones para rizar), cabello (tintes para), pestañas (productos cosméticos para), pestañas postizas, pestañas postizas (sustancias adhesivas para fijar), blanqueadores para piel (cremas para), cosméticos, cosméticos (estuches), cremas blanqueadoras para piel, secado al humo (productos para), (perfumería), pasta dentífrica, depilatorio (productos), blanqueador (productos para uso cosmético), blanqueador (jabón), agentes blanqueadores para uso personal, adelgazamiento (preparaciones cosméticas para), esmalte para las uñas, esencial (aceites), extractos de flores (perfumería), protectores solares, flores (extractos), fragancias (mezclas de), grasas para uso cosmético, palillos con copo de algodón en la punta para usos cosméticos, jazmín (aceite), lápiz para ceja, lápiz para uso cosmético, laca para cabello, leche de almendra para uso cosmético, leches limpiadoras para uso de tocador, paños impregnados con lociones cosméticas, limpiador (yeso para), limpiador (crema para), para tocador, lociones para uso cosmético, lociones para después del afeitado, madera aromática, maquillaje (polvos para), maquillaje (productos para remover), maquillaje para la cara, neutralizante (productos) para permanentes, aceite de alhucema, aceites esenciales, aceites esenciales de limón, aceites limpiadores, aceites para perfumes y aceites esenciales, aceites de tocador, aceites para uso cosmético, rizado de pelo (preparaciones para), piel (crema de iluminación), piel (productos cosméticos para cuidado), perfumería (productos), perfumes, perfumes de flores (bases para), permanentes en el pelo (productos neutralizantes para), pies (jabones antitranspirantes para), polvos para maquillaje, ungüentos para uso cosmético, uñas postizas, pestañas postizas, jabones de tocador antitranspirantes para los pies, jabones de tocador desodorantes, jabones de tocador, jabones de tocador para la afeitada, sales de baño, excepto para uso médico, cejas (cosméticos para), cejas (lápices), tintes cosméticos, tintes para el pelo, tocador (productos), uña (esmalte), uñas (productos para el cuidado de las uñas, uñas postizas,*



*champú ”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veintinueve minutos, ocho segundos del diez de junio de dos mil diez, deniega el registro de la marca **“NATURA UNA (DISEÑO)”**.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Lizano Pacheco, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de diciembre de 1979 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2019, la marca **“NATURA”**, **Registro No. 56693**, cuyo titular es la empresa INVERSIONES ORIDAMA, S.A., para proteger y distinguir **“una línea de productos de belleza, incluyendo productos para el cuidado de la piel, productos de baño y fragancias”** En Clase 03 de la nomenclatura internacional, (ver folios



33 y 34).

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que al analizar las marcas “NATURA UNA” y “NATURA”, se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, dado que la palabra “UNA” no hace una diferencia considerable entre ellas, aunado a que ambas se encuentran en la misma clasificación y que corresponden a productos similares y que se comercializan en los mismos canales del mercado, sea la industria cosmética, lo que provoca un riesgo de confusión capaz de inducir a error a los consumidores al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los mismos, lo que impide su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que su representada ya ha registrado el término “NATURA” complementado con otros términos, pues actualmente se encuentran registradas varias marcas que lo incluyen, siendo que éstas han coexistido registralmente con la marca de Inversiones Oridama, S.A. Es claro que este término es considerado de uso común y por lo tanto nadie puede alegar un derecho exclusivo sobre el mismo. Aunado a lo anterior, el pretendido es un signo mixto, que incluye un diseño y por ello debe ser analizado en su conjunto y no por separado. Afirma que se ha demostrado la inexistencia de cualquier similitud, ya que ambas marcas tienen cargas fonéticas diferentes y evidentes, y cuentan con elementos de diferenciación necesarios para evitar confusión de sus productos y por lo tanto pueden coexistir. Indica que no es cierta la afirmación del



Registro a quo, en el sentido que la marca propuesta carece de originalidad y novedad, en vista de que está conformada por términos que unidos generan una marca distintiva, contrario a la marca inscrita, que consiste únicamente en un término de uso común por lo que puede considerarse una marca diluida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Este artículo es claro al indicar que se pretende evitar la confusión en *el público consumidor*, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan, así como a otros comerciantes con el mismo giro comercial.



Si observamos el signo propuesto, “NATURA UNA”, en relación con el inscrito “NATURA”, es indiscutible que el segundo se encuentra totalmente contenido en el primero, salvo una diferencia mínima a nivel gráfico y fonético, la palabra “UNA”, siendo evidente que la parte preponderante e idéntica en ambos es “NATURA”. Ello provoca, efectivamente, que ambos signos resulten casi iguales a nivel visual, auditivo y que remiten a la misma idea, aunado a que ambos protegen los mismos productos dentro de la misma clasificación internacional.

Por otra parte, debe recordar el recurrente que, si bien el signo solicitado es un **signo mixto**, sea que se encuentra conformado por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo, es éste último el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo marcario, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto protegido, siendo por ello el término denominativo, más que el gráfico, el preponderante en los signos mixtos, por cuanto este es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por ello es el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. Por lo anterior, en el caso que nos ocupa, el cotejo debe realizarse haciendo énfasis en el elemento denominativo preponderante, sea “NATURA” ya que, según se ha dicho el vocablo “UNA” no aporta distintividad.

En este mismo sentido, afirma el apelante que el signo “NATURA” ya ha sido inscrito por su representada, dado que existen diversas marcas inscritas que lo incluyen. Sobre este aspecto, se le advierte que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal al resolver el caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad, en este momento, tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no de los señalados por el apelante, sino porque en



general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica. Agrega este Tribunal que, de admitir el alegato del apelante, en el sentido que “NATURA” es de uso común y por ello no apropiable por un particular, en este caso el cotejo marcario podría hacerse considerando en forma aislada el vocablo “UNA”, el que, evidentemente no presenta distintividad alguna, de lo cual se deduce tampoco sería susceptible de inscripción.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral de los signos contrapuestos, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en representación de Natura Cosméticos, S. A. confirmando la resolución apelada.

**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 presentado por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, ocho segundos, del diez de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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*

*Kattya 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**