



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0255-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “GAIA HERBS (DISEÑO)”

GAIA ORGANIC FARMS S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6866-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 907-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del diez de noviembre 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 15:45:06 horas del 13 de octubre de 2014.

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 de la marca de servicios “GAIA HERBS” diseño:



En clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Hierbas medicinales”

SEGUNDO. Mediante resolución de las a las 15:45:06 horas del 13 de octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.

TERCERO. 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 17 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 09:42:47 horas del 12 de marzo de 2015 resolvió: “... Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria y nulidad concomitante presentado ...”, y conforme al auto de las 09:36:04 horas del 12 de marzo de 2015 dispuso: “... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada ...”.

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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



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, inscrito el 08 de diciembre de 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. 136 y 137)

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



registro 140932, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa FUNDACIÓN GAIA, inscrito 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. 138 y 139)

3. **Marca de comercio:** “BioGaia”, registro 190658, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa BIOGAIA AB, inscrito el 22 de mayo de 2009 con vigencia al 22/05/2019, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;



bacteriológicas culturas, preparaciones para uso médico y del cuidado de la salud bacteriológicas, biológicas, bioquímicos, asistencia sanitaria; las bacterias ácido-lácticas, lactobacillus, suplementos nutricionales, los preparados y sustancias; preparaciones para atención médica dental, goma de mascar, pastillas, pastillas y enjuague bucal con fines médicos.” (v. f. 140 y 141)

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 solicitud de inscripción de la marca de servicios “GAIA HERBS (diseño)” presentada por la empresa GAIA ORGANIC FARMS S.R.L, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con los registros que se encuentran inscritos “BIOTICA GAIA y CENTRO DE BALANCE INTEGRAL GAIA (DISEÑO)” ambos propiedad de la empresa FUNDACIÓN GAIA., así como de la marca de comercio BioGaia propiedad de la empresa BIOGAIA AB.

Lo anterior, dado que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con respecto a los registros inscritos, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa **GAIA ORGANIC FARMS S.R.L.**, dentro de sus



agravios 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 “GAIA HERBS”, siendo que no se advierte entre ellas similitud fonética, gráfica o ideológica que impida su registro. Al respecto, señala que, a nivel fonético si bien los nombres comerciales inscritos poseen en común el término Gaia, estos al estar conformados por otros elementos los hace diferentes entre sí, por lo que su impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de los signos vaya a crear confusión en el consumidor cuanto a su identidad y origen empresarial.

En cuanto a la similitud gráfica, indica que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional el factor tópico es el que determina si tienen similitud. Por lo que, en caso de que el factor tópico sea diferente los registros no tienen similitud debiendo permitirse su registro. Siendo que analizado de manera global los signos en su impresión en conjunto contienen elementos distintivos suficientes para diferenciarlos de los nombres comerciales que se encuentran inscritos. Asimismo, agrega que el signo propuesto por su mandante GAIA HERBS, cuenta con otros elementos que les permite a los consumidores poder distinguirlas de los inscritos. Lo anterior, dado que la marca se encuentra acompañada de un logo, que permite establecer una diferencia visual con relación a las marcas inscritas.

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, ante ello los distintivos pueden convivir en el comercio sin causar riesgo de error, confusión o asociación para el consumidor. Asimismo, agrega el recurrente que el término Gaia es una expresión muy popular utilizada para referirse a productos naturales o relacionados con la naturaleza. Por lo que, el prohibir que productos o actividades que se relacionan con lo natural puedan utilizar dicho término, sobre todo cuando los registros no son similares gráfica, fonética e ideológicamente supondría que los propietarios se apropien de una parcela del lenguaje, situación la cual excede la garantía constitucional del artículo 47 de la Constitución Política, y supone un abuso del derecho.



Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo que dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que, aplicado al caso de marras, el análisis debe hacerse desde los elementos no genéricos, ya que el término Gaia es de uso común para referirse a lo natural. Lo anterior, porque los elementos distintivos son Bio, Biótica y Centro de Balance Integral que de ninguna manera pueden confundirse con el término Herbs. Que respecto, al principio de especialidad señala que los productos que se quieren registrar bajo la marca Gaia Herbs son específicos, mientras que los registrados son genéricos, o sea, que no se relacionan de ninguna manera con los productos que protegen los signos inscritos Biótica Gaia y Centro de Balance Integral Gaia, que son de distinta naturaleza, por lo que no existe posibilidad de asociación o relación entre ellos haciendo posible su coexistencia registral.

Para todos los efectos se adjunta jurisprudencia tanto de la Sección Tercera del Tribunal Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José, así como las 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 de la marca “GAIA HERBS (diseño), propuesto por su representada.

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, 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, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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 o servicios que adquiere. En consecuencia, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría 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 muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este puede producirse 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 pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Es así, como 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 su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.



Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a la inscrita (v.f 136 al 139), se produce en los diferentes campos;

A nivel gráfico, se presenta que entre marca de servicios “GAIA HERBS (diseño)” y los registros que se encuentran inscritos “BIOTICA GAIA”, “CENTRO DE BALANCE INTEGRAL GAIA (DISEÑO)” y “BioGaia”, si bien se conforman por un número diferente de elementos gramaticales, comparte un radical común como lo es la palabra GAIA por lo que a nivel visual no podría proporcionarle al signo propuesto la carga diferencial requerida, dado que el consumidor al verlo lo relacionará de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial. Máxime, que el elemento Gaia tal y como se desprende del diseño gráfico propuesto por la empresa GAIA ORGANIC FARMS:



es el que contiene la mayor percepción y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, quien a simple vista los relacionará como proveniente de una misma empresa.

Ante la citada relación contenida en los signos y pese al contenido de otros elementos adicionales a la hora de ejercer su pronunciación a nivel fonético estas se escuchan de manera similar, lo cual podría generar que el consumidor como se indicó líneas arriba se encuentre en una situación de error o confusión, con relación a los productos y servicios que comercializa una u otra empresa. Máxime, que los signos en pugna ejercen una actividad mercantil que se encuentra relacionada dentro del campo de la salud.


Ahora bien, respecto al contenido ideológico del signo propuesto “GAIA HERBS” se debe advertir, que al utilizar los signos un mismo factor tópico como lo es la palabra Gaia, tenga está o no un contenido conceptual hace que la expresión evoque la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por consiguiente, el consumidor los podría relacionar como proveniente de una misma titular y en consecuencia escapa de poder ser considerado un elemento que le proporcione



la aptitud distintividad requerida al signo propuesto, no siendo posible de esa manera su existencia registral.

Por otra parte, en cuanto a la expresión HERBS que se encuentra en idioma inglés y que traducida al español significa hierbas, corresponde a una palabra genérica o uso común, en consecuencia, no podría ser utilizada como elemento distintivo del signo propuesto. Se debe recordar, que estas expresiones solo 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.

Al respecto, el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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 de su Reglamento, que indica en su inciso b): “*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, procediendo de esa manera su denegatoria.

Aunado a ello, tampoco podríamos obviar el hecho de que los signo inscritos “BIOTICA GAIA” y “CENTRO BALANCE INEGRAL GAIA (DISEÑO)”, propiedad de la empresa



FUNDACIÓN GAIA, así como la marca “BioGaia” de la empresa Biogaia Ab, se encuentran en el tráfico mercantil desde vieja data, por lo que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos y servicios que comercializan dichas titulares, por ende, ideológicamente los va relacionar dentro de la misma línea de productos y servicios que expende dichas empresas, lo cual podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a dichas empresas, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos sería inevitable.

Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice: “... proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores ...”. Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Ahora bien, 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 o relación entre ellos para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, con el fin de poder determinar que



sean 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, en clase 49 internacional, protege: *“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), además “CENTRO DE BALANCE INTEGRAL GAIA”, diseño:



registro 140932, en clase 49 internacional, para proteger: *“Un establecimiento mercantil donde se venden productos naturales y se dan clases de yoga. [...]”* (v. f. 115 y 116), ambas propiedades de la empresa FUNDACIÓN GAIA, así como la marca de comercio “BioGaia”, registro 190658, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; bacteriológicas culturas, preparaciones para uso médico y del cuidado de la salud bacteriológicas, biológicas, bioquímicos, asistencia sanitaria; las bacterias ácido- lácticas, lactobacillus, suplementos nutricionales, los preparados y sustancias; preparaciones para atención médica dental, goma de mascar, pastillas, pastillas y enjuague bucal con fines médicos.” propiedad de BIOGAIA AB., (v. f. 140 y 141)

Con relación al signo solicitado por la empresa GAIA ORGANIC FARMS S.R.L, bajo la



denominación en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Hierbas medicinales”*, si bien estos se encuentran en clases distintas del nomenclátor internacional, entre los productos y servicios a proteger existe una relación dentro de la actividad mercantil, sea, respecto de venta de productos naturales, por lo que, es dable que una vez inmersos en el




comercio el consumidor medio relacione los establecimientos comerciales y los productos como si fuesen de un mismo grupo empresarial.

Lo anterior, dada la relación existente entre 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 aplicable la causal de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 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 una marca de servicios, se debe proceder con el rechazo.

En este sentido, este Órgano de alzada avala el criterio externado por el Registro de instancia, de

no permitir la existencia registral de la marca de servicios solicitada:  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, operando su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos d) y b) 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 productos a proteger y comercializar, es una situación que puede provocar engaño al consumidor medio, quien al visualizar 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 marco de calificación registral e inmerso dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b), 2, 24 y 28 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 a diferencia de lo que estima el recurrente sus otros componentes, sea, Bio, Biótica y Centro de Balance Integral así como la expresión Herbs son de connotación genérica y de uso común por lo que no son considerados dentro del cotejo marcario, conforme 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.

Debe recordar la recurrente, 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 proporcionarían 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, 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.

Ahora bien, en cuanto al argumento externado por el recurrente en torno al nivel ideológico, dentro del cual señala que el Registro de la Propiedad Industrial, indicó 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. Sin embargo, este tipo de denominaciones una vez inmersas dentro del tráfico mercantil pese a no tener un significado concreto o específico o en su defecto no ser común, 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 comercializa la marca inscrita.

Por consiguiente, los va relacionar dentro de la misma línea de productos que comercializa la empresa FUNDACION GAIA y BIOGAIA AB., 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 dichas empresas, y en este sentido que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos sería inevitable. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son acogidas.

Respecto, a la 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. Al respecto, demos 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.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad solicitada por la representante de la empresa GAIA ORGANIC FARMS S.R.L., de la resolución venida en alzada a efectos de continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios propuesta por su representada “(GAIA HERBS Diseño)”. 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 15:45:06 horas del 13 de octubre de 2014, 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 15:45:06 horas del 13 de octubre de 2014, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de la marca de servicios “GAIA HERBS (DISEÑO)” en clase 5 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
