



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0941-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “*Natural Green*”

Distribuidora Florex Centroamericana, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9680-2009)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1042-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y veintiocho segundos del cinco de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 2009, el señor **Jaime Alberto Calderón Quesada**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número 1-0489-0374, vecino de Moravia, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **YUPI COMERCIAL LIMITADA**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Natural Green**” en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*jabón de tocador de macadamia, cacao, café, noni. Crema para manos y cuerpo de orquídea,*



exfoliante facial de cacao con menta, loción humectante de sábila, crema repelente de citronela y eucalipto, jabón líquido de café con menta”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas Nos. 235, 2236 y 237, los días 3, 4 y 7 de diciembre de 2009 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de enero de 2010, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **Distribuidora Florex Centroamericana, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca inscrita **“Natural CLEAN (DISEÑO)”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta minutos, cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2010, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. 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 Jueza Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como



propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que los signos NATURAL GREEN y NATURAL CLEAN son términos con las suficientes diferencias entre ellos como para poder coexistir en el mercado sin crear confusión o engaño en el consumidor, ya que tanto en su parte gráfica, fonética e ideológica, presentan la distintividad necesaria, para que el consumidor pueda diferenciarlas entre sí y no caer en confusión al momento de adquirir los productos que se comercializan con ellas.

Por su parte, la representante de la empresa apelante **Distribuidora Florex Centroamericana, S.A.**, alega que es evidente que el signo del solicitante reproduce a la marca de su representada en uno de sus elementos denominativos más llamativos “NATURAL”, lo cual fácilmente puede prestarse para riesgo de confusión en el consumidor, especialmente tratándose de productos de consumo masivo a los cuales el adquirente no presta mayor atención, señalando una clara similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los términos “GREEN” y “CLEAN”, no pudiendo afirmarse que este riesgo desaparezca por el mero hecho de que la marca inscrita de su representada posea un diseño distintivo ya que bien el consumidor podría obtener la impresión del producto a través de su nombre y no prestar mayor atención al diseño, el cual puede ser cambiante según las necesidades de mercadeo del producto.



CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irreregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Aunado a lo anterior, el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irreregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos*.

Partiendo de lo anterior, es claro que, la marca de comercio propuesta “**Natural Green**” será asociada por el consumidor promedio con productos naturales verdes, resultando entonces descriptiva. No obstante, esa es una condición o cualidad de la que no se puede



tener certeza absoluta, y de no encontrarse en el producto el signo resultaría engañoso, aún más en tratándose de que lo es para proteger y distinguir productos como jabones de tocador de macadamia, cacao, café y noni, cremas para manos y cuerpo de orquídea, exfoliante facial de cacao con menta, loción humectante de sábila, crema repelente de citronela y eucalipto, jabón líquido de café con menta.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que los términos *“Natural”* y *“Green”* en la marca propuesta, efectivamente describen los productos que se pretenden proteger y distinguir, sea *“jabones, cremas exfoliantes y lociones naturales verdes”* y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Por ello, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos para los que fue solicitado, con relación a otros idénticos y similares; y por ello lo procedente es declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa opositora **DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y veintiocho segundos del cinco de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio *“Natural Green”*.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa opositora **DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y veintiocho segundos del cinco de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“Natural Green”**. 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

Katty Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29