

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0457-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “NATURA (DISEÑO)”

VIÑEDOS EMILIANA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4762-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1058-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-557-443, en su condición de apoderado especial de la empresa VIÑEDOS EMILIANA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:46 horas del 7 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2013, por el Lic. Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa VIÑEDOS EMILIANA S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio:



NATURA consiste en un diseño de; unos círculos irregulares de color rojo y debajo de estos la palabra natura en letras estilizadas. No se hace reserva de colores.



En clase 33 internacional, para proteger y distinguir: “Vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:04:46 horas del 7 de mayo de 2015, procedió a denegar el registro de la marca “NATURA (DISEÑO)” en clase 33 internacional.

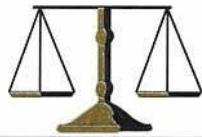
TERCERO. Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Claudio Murillo Ramírez, en la representación de la compañía VIÑEDOS EMILIANA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que ésta fuera admitida es que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz; y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como un hecho de tal naturaleza el siguiente:

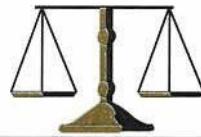


- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 21 de febrero de 2014 y vigente al 21 de febrero de 2014, la marca de fábrica y comercio “SONRISA NATURA”, registro N° 233763, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir “Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, cuyo titular es la empresa VALLE REDONDO S.A. (v. f 33)

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 b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que al analizar las marcas “SONRISA NATURA” y “NATURA”, se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, dado que la palabra “SONRISA” no hace una diferencia considerable entre ellas, siendo que el signo propuesto pretende la protección de productos relacionados dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, sea dentro de los mismos canales del mercado, 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 es una compañía de gran prestigio y renombre dentro del mercado de los vinos en el mundo entero, y pionera al incorporar la agricultura orgánica y biodinámica en sus campos. Que el signo propuesto incluye todos sus elementos gráficos y de nominativos que lo conforman, por lo que

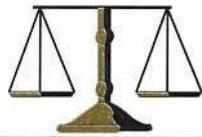


debió ser analizado en su totalidad sin descomponerlo. En cuanto a la similitud señalada por Registro, el recurrente alega que difiere en cuanto al citado criterio y reafirma que no existe similitud gráfica ni fonética ya que del análisis realizado claramente se denota que los signos son distintos al contener elementos gráficos y denominativos que los diferencia uno de otro.

Nótese, que la marca registrada es denominativa y compuesta de dos elementos denominativos que en conjunto le brindan distintividad, y el signo propuesto por su mandante es mixto y conformado por un elemento denominativo y un diseño gráfico que claramente la diferencia de la registrada. A nivel fonético, reiteramos que se deben tomar en cuenta todos sus elementos, por lo que la palabra registrada contiene una palabra que se pronuncia SON-RI-SE NA-TU-RA y la marca de su representada tiene varias palabras que la hacen que se pronuncie de manera distinta NA-TU-RA. Por otra parte, a nivel ideológico no existe similitud la cual es necesaria para que exista confusión en el consumidor. Situación que incluso es compartida por el Registro, ya que no cita ningún argumento con respecto a este punto.

Agrega, el recurrente que en cuanto a la protección de los productos son diferentes y dirigidos a públicos meta muy distintos. Asimismo, indica la parte recurrente que en el presente caso es evidente que no se da la posibilidad de asociación entre las marcas, por lo que se concluye que al no existir similitud en ninguno de los elementos o por lo menos en dos de ellos es imposible concluir que los consumidores se verán confundidos o concluirán que existe asociación empresarial entre los signos en cuestión. Por lo anterior, solicitó acoger sus apreciaciones y revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el proceso de registro de la presente solicitud y sea emitido el correspondiente edicto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. 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,

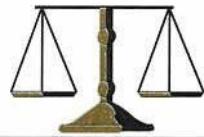


publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho 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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso b) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, 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.

En este sentido, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Por otra parte, 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.

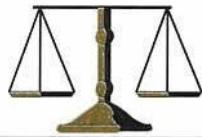
Si observamos el signo propuesto “SONRISA NATURA”, con relación al registro inscrito “NATURA”, es indiscutible que el segundo se encuentra totalmente contenido en el primero, salvo una diferencia a nivel gráfico con el empleo de la palabra “SONRISA”, siendo evidente que la parte preponderante e idéntica en ambos es la frase “NATURA”, por lo que ello provoca, que ambos signos resulten similares a nivel visual.

Si bien el signo marcario propuesto



NATURA

contempla un número diferente de elementos al inscrito, ello no le brinda la capacidad distintiva necesaria para distinguirse de manera efectiva en el mercado, siendo que tal y como se desprende del estudio realizado el elemento predominante lo conforma la palabra “NATURA” y de esa manera será percibido por el consumidor, situación la cual conlleva a un posible confusión y asociación empresarial con respecto al registro inscrito.

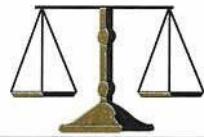


A nivel fonético, al ser la expresión “NATURA” la frase predominante o de mayor fuerza en el signo propuesto a la hora de ejercer su pronunciación a nivel auditivo el consumidor la escuchará y percibirá de manera similar al signo inscrito, por ende, las relacionará como provenientes de un mismo origen empresarial. Máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil.

Respecto a su connotación ideológica se debe advertir que al utilizar ambos signos la misma expresión “NATURA” y ser esta como se indicó la de mayor fuerza perceptiva para el consumidor hace que evoque la misma idea o concepto en la mente del consumidor, sea, que los productos se encuentran relacionados con un mismo origen empresarial, y como consecuencia de ello no podría obtener protección registral.

Ahora bien, se debe recordar 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 para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser 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 la marca de fábrica y comercio inscrito propiedad de la empresa Valle Redondo S.A., bajo la denominación: “SONRISA NATURA” registro 233763 para proteger: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” (v.f 49) y la marca de comercio propuesta “NATURA (DISEÑO)” que pretende distinguir: “Vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas” (v.f 1).

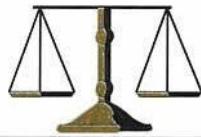


Tal y como se desprende de su análisis, ambas marcas aunque en diferentes clases del nomenclátor pretenden la protección y comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, respecto de la industria de bebidas, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio el consumidor medio relacione los productos como si fuesen de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida en el signo propuesto “NATURA (DISEÑO)” lo cual incrementa el riesgo de error y confusión entre los productos y su origen fabril. .

Por lo anterior, le es de aplicación la causal de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, que 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.

SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa recurrente señala que su representada es una compañía de gran prestigio y renombre dentro del mercado de los vinos en el mundo entero, y pionera al incorporar la agricultura orgánica y biodinámica en sus campos. Al respecto, es de mérito indicar que el hecho de que su representada ostente tal prestigio dentro del mercado internacional, no es una circunstancia por la cual se deba conceder el registro solicitado, toda vez, que como se ha analizado en el presente caso existe un derecho preferente que debe ser protegido por la administración registral, no solo en salvaguarda de los intereses de su titular, sino que además de los derivados a los consumidores, conforme de esa manera lo establece el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

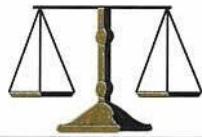
Lo anterior, en concordancia con el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que indica; “[Marcas: condiciones de registro, independencia de la



protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. ...”, en este sentido superar el proceso de calificación registral de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que el permitir un signo que no cumpla con dichos requisitos iría contra el 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 no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Agrega el recurrente que, el signo propuesto debió ser analizado en su totalidad sin descomponerlo, dado que marca registrada es denominativa y compuesta de dos elementos denominativos que en conjunto le brindan distintividad, y el signo propuesto por su mandante es mixto y conformado por un elemento denominativo y un diseño gráfico que claramente la diferencia de la registrada. En este sentido, no lleva razón el apelante ya que como fue analizado, si bien el signo propuesto por su representada está conformado por un elemento denominativo y un diseño (v.f 1), no es un escenario determinante que le proporcione la distintividad necesaria, en virtud de que el elemento figurativo no es preponderante respecto del elemento denominativo, ya que para el caso en examen se comprobó que la parte predominante se encuentra comprendida en la frase “NATURA” y de ahí es que se establece que no posee aptitud distintiva.

Consecuencia de lo anterior conlleva a que, ante la similitud gráfica, fonética e ideológica, contenida el signo propuesto “NATURA (DISEÑO)” el consumidor pueda relacionarlo con los productos que distribuye la marca inscrita “SONRISA NATURA”, dada la naturaleza de su actividad industrial en la comercialización de bebidas, por ende, lo relacionara como si fuesen provenientes de un mismo origen empresarial. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.



El recurrente señala en sus agravios que a nivel ideológico no existe similitud la cual es necesaria para que exista confusión en el consumidor. Situación que incluso es compartida por el Registro, ya que no cita ningún argumento con respecto a este punto. Este Tribunal, desdice lo señalado, por cuanto de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, a folio 28 del expediente claramente indicó: “El signo solicitado consiste en su parte denominativa de una única palabra presente en la marca registrada por lo que ideológicamente guardarían una igualdad. Sin embargo, dicha igualdad se acentúa por cuanto la marca registrada incluye otra palabra que varía un poco su concepto.”, sea, que efectivamente determinó la relación ideológica contenida en los signos cotejados, y en consecuencia se rechaza su manifestación en este sentido.

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 distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa VIÑEDOS EMILIANA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:46 horas del 7 de mayo de 2015, la cual 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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Lic. Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa VIÑEDOS EMILIANA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:46 horas del 7 de mayo de 2015, la cual 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.-**

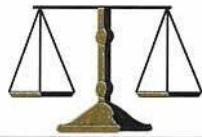
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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