



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0575-TRA-PI-22-12**

**Oposición a solicitud de registro “*RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)*” y solicitud de registro “*RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)*”**

**CARPE DIEM MUNDIAL J K, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7836-2006 acumulado con Expediente No. 2433-2007)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO No. 1170-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.***

Recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, con cédula de identidad número 1-883-705, en su calidad de apoderada especial de **CARPE DIEM MUNDIAL J K, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-202339, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2006, el señor **DAVID STEVEN GARDELLA ARIAS**, mayor, soltero, empresario, con cédula 1-1100-0761, vecino de Alajuela, en representación de la empresa **RAINFOREST VANILLA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-401260, solicitó la inscripción de la marca “***RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)***”, quien



manifiesta que su traducción al español es “Vainilla del Bosque LLuvioso”, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Jabones, aceites esenciales, lociones, lociones para el cabello, cosméticos, jabones y cremas exfoliantes, lociones y cremas para el cuerpo, lociones y cremas para la cara, todos contienen esencia de vainilla, para darles olor a la misma, o bien en algunos productos, dentro de sus componentes básicos está la vainilla*”. Solicitud que fue tramitada bajo el **Expediente No. 2006-7836**.



**SEGUNDO.** Que los Edictos correspondientes fueron publicados los días 29, 30 y 31 de agosto de 2007 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2007, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa **CARPE DIEM MUNDIAL JK, S. A.**, se opuso a la referida solicitud.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2007, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula 1-908-006, en representación de la relacionada empresa **CARPE DIEM MUNDIAL J K, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)**”, quien manifiesta que su traducción al español es “Esencias del Bosque Tropical de Costa Rica”, sin hacer reserva del término “Costa Rica”, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello*”. Solicitud que fue tramitada bajo el **Expediente No. 2007-2433**.



**CUARTO.** Que los Edictos correspondientes a la solicitud presentada por la empresa representada por el Licenciado Montero Sequeira, fueron publicados los días 2, 3 y 6 de diciembre de 2010.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, diecisiete minutos, dieciocho segundos del 28 de octubre de 2011 por el Registro de la Propiedad Industrial, se ordena la **acumulación de los Expedientes Números 2006-7836 y 2007-2433.**

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y denegar la solicitud de registro presentadas por la empresa Carpe Diem Mundial J K. S. A. y en consecuencia admitir la inscripción solicitada por la empresa Rainforest Vanilla, S. A.

**SETIMO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral, expresando agravios mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de abril de 2012.

**OCTAVO.** 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 Ureña Boza; y**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ninguno de importancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De acuerdo a los elementos probatorios que han sido aportados al expediente venido en Alzada, tiene este Tribunal como hecho no demostrado el uso anterior, generalizado y constante de la marca “Rainforest Essences of Costa Rica”, por parte de la empresa opositora Carpe Diem Mundial J K, S. A.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada y admite el registro propuesto por considerar que no fue demostrado el uso anterior del signo “RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)”, por parte de la empresa opositora, dado que algunos de los documentos aportados se menciona únicamente a la empresa opositora y no la marca que solicita y otros de éstos han sido aportados en copias y carecen de certificación, siendo que, los únicos documentos que pueden ser considerados como prueba en el análisis del uso previo a efecto de permitir su registro son una carta de recomendación fechada el 01 de junio de 2009, en la cual se deja constancia que los aceites esenciales de esa marca se venden desde hace más de 12 años (la que consta a folio 121) y un reportaje publicado en la Revista Perfil de junio del año 1997 en donde se hace referencia a esos mismos productos (ver páginas 22 y 24 de dicha revista),



resultando dichos elementos insuficientes a efecto de demostrar que dicha marca es utilizada desde hace varios años en el territorio costarricense y que los productos que protege sean conocidos por los consumidores del sector pertinente, así como, que existe un volumen y constancia en las ventas, lo que, sin lugar a dudas no acredita que se haya mantenido en forma estable en el comercio. Agrega el Registro a quo que la solicitud de la marca “RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”, fue presentada mucho antes que la solicitud de la empresa opositora y por ello la primera adquirió un derecho de prelación. Asimismo, concluye el a quo que los signos propuestos no pueden coexistir registralmente, por cuanto entre ellos hay una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, así como identidad en los productos que protegen y por ello declara sin lugar la oposición, rechazando el registro del signo “RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)” y admitiendo el solicitado por la empresa RAINFOREST VANILLA, S.A.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta en sus agravios que la empresa opositora se dedica a la fabricación y comercialización de una variedad de productos saludables naturales, como aroma terapia y aceites esenciales. Que es propietaria del producto denominado RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA, que ha sido usado en el comercio desde hace más de siete años, con el diseño agregado al signo que dicha empresa propone, el cual es casi igual a la marca que pretende inscribir la empresa Rainforest Vanilla, S.A., siendo además que, sus productos son iguales y por ello entran en conflicto con los protegidos por su marca, lo que demuestra el deseo de imitar a su mandante, provocando un riesgo de confusión y asociación por el grado de similitud entre ellas. Afirma que su representada ostenta un mejor derecho con la marca **RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA**, en razón del uso previo que se ha hecho de la misma y por ello el signo **RAINFOREST VANILLA** carece de novedad, por cuanto utiliza la parte más distintiva del elemento denominativo, cual es “RAINFOREST” y se aporta un diseño que fue copiado íntegramente del de su representada, ya que consiste en un colibrí con una flor. En virtud de dichos alegatos, solicita de declare con lugar su recurso, sea revocada la



resolución apelada y se ordene el archivo del expediente 2006-7836 relativo a la marca RAINFOREST VANILLA (DISEÑO).

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN Y DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.** Una vez analizados en forma íntegra los autos que conforman el expediente venido en Alzada, en el cual se han acumulado las solicitudes de registro de los signos ***“RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)”*** presentada por la empresa opositora Carpe Diem Mundial J K, S. A. tramitada bajo el Expediente No. 2433- 2007 y ***“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”*** presentada por la empresa Rainforest Vanilla, S. A. tramitada bajo el Expediente No. 7836-2006, concuerda este Órgano Superior con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el análisis realizado en relación con la no demostración del uso anterior, por parte de la empresa opositora y ahora apelante, en razón de que el único artículo publicado en la Revista PERFIL, en donde se hace referencia a la misma, no es prueba suficiente para demostrar el uso de la marca en el mercado costarricense, y por ello, considera esta Autoridad que bien hizo en denegar su registro.

Por el control de legalidad que debe ejercer este Tribunal se procede a realizar análisis de las razones intrínsecas que afectan el signo ***“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”***, razón por la cual procede este Tribunal a examinar dicha solicitud en este sentido.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de otra, por ostentar suficiente distintividad y en consecuencia resultar capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique, en relación con otros que se encuentran a su disposición en el mercado.



Ahora bien, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos g) y j) se establece que no es procedente el registro como marca, de un distintivo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o que pueda causar engaño o confusión sobre su naturaleza, cualidades u otra característica del producto o servicio al que se refieren.

En el caso bajo estudio, la representación de la empresa solicitante Rainforest Vanilla, S. A., traduce su signo como “*Vainilla del Bosque Lluvioso*”, con el cual pretende proteger jabones, aceites esenciales, lociones, lociones para el cabello, cosméticos, jabones y cremas exfoliantes, entre otros productos y, a pesar que la solicitante afirma que todos ellos contienen esencia vainilla para darles su aroma, no puede asegurarse con certeza que todos y cada uno de esos productos siempre van a estar constituidos por esta especia. Es entonces, en este sentido, que la marca propuesta evidentemente resultaría engañosa, por cuanto, esta particularidad podría o no ser encontrada en dichos productos, violentando así lo dispuesto en el **inciso j)** citado, en tanto puede *causar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos*, resultado de lo cual deviene en falta de distintividad en relación con ellos, en razón de lo cual no puede ser admitido.

Por otra parte, la marca “***RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)***”, solicitada por la empresa recurrente Carpe Diem Mundial J K, Sociedad Anónima, quien la traduce al español como “Esencias del Bosque Tropical de Costa Rica”, considera este Tribunal que, a pesar de no hacer reserva la solicitante del término Costa Rica, éste forma parte del signo y al estar contenido en él debe analizarse a la luz de lo dispuesto en el **inciso m) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto al uso del término “**Costa Rica**”, que en lo que interesa dice:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*



[...]

*m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el (...) denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”*

Resultado de lo cual, no es posible para la Autoridad Registral ni para este Órgano de Alzada, hacer caso omiso de esa normativa, más aún, no cabe interpretación alguna en el sentido que pueda obviarse ese requisito cuando la parte expresamente manifiesta en su solicitud que no hace reserva de éste. Y es que, la doctrina al respecto se ha referido en los siguientes términos: *“La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”* (Lic. Mauricio Jalife Daré. Marcas. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Ista. Pag. 41).

No se puede interpretar cuando la ley es clara y si la norma exige autorización cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos de ese artículo, debe obtenerse dicha autorización de las autoridades correspondientes, consentimiento que no consta en el presente expediente, motivo por el cual se constituye en una causal de irregistrabilidad de la marca solicitada.

A mayor abundamiento, respecto de la registrabilidad del signo solicitado por la empresa opositora, es evidente que, aún eliminando mentalmente la expresión Costa Rica, su término denominativo sería **“RAINFOREST ESSENCES”**, que significaría **“Esencias del Bosque Tropical”**, y por ello deviene en una solicitud que no distingue los productos que se pretende proteger, sea carece de distintividad respecto de *perfumería, aceites esenciales,*





*cosméticos y lociones para el cabello*, por cuanto, con fundamento en el **artículo 7 incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas, ese término “*essences*” o “*esencias*” consiste en una indicación que en el lenguaje comercial se utiliza precisamente para designar esencias o aceites esenciales, mientras que el vocablo “*rainforest*” resulta calificativo de dichos productos al hacer creer al consumidor que se trata de esencias extraídas del “bosque lluvioso”, en razón de lo cual tiene ciertas características especiales asociadas a éste. En conclusión, la marca carece de la aptitud distintiva necesaria, respecto del producto al cual se aplicaría y por ello no puede admitirse su registro, en razón de lo cual se rechazan los agravios expuestos por la apelante.

De conformidad con las anteriores consideraciones, considera este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa opositora **CARPE DIEM J K, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, la cual **se revoca parcialmente**, por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, admitiendo parcialmente la oposición para que se deniegue el registro del signo “***RAINFORES VANILLA (DISEÑO)***” propuesto por la empresa **RAINFOREST VANILLA, S.A.** Asimismo, **se confirma parcialmente** dicha resolución en cuanto deniega el registro del signo “***RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)***” en virtud de que no se demostró su uso anterior en el mercado costarricense, aunado a que violenta lo dispuesto en los incisos c), d) g) y m), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

#### **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 parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa opositora **CARPE DIEM J K, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, la cual **se revoca parcialmente**, por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, para que se deniegue el registro del signo **“RAINFORES VANILLA (DISEÑO)”** propuesto por la empresa **RAINFOREST VANILLA, S.A.** Asimismo, **se confirma** dicha resolución en cuanto deniega el registro del signo **“RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)”**, propuesto por la empresa opositora, por las razones esbozadas en esta resolución. 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***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29