

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0904-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “NATURA NATURE” (03)

NATURA COSMETICOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2055-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1489-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-447, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dos minutos y veintisiete segundos del nueve de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo del 2009, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-833-413, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURA COSMÉTICOS S.A.** solicito la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATURA NATURE**”, en clase 3 de la clasificación internacional , para proteger y distinguir: 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; (sustancias adhesivas para fijar); blanqueadores para piel (cremas para) 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; 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 par uso cosmético; leches limpiadoras para uso de tocador: paños impregnados con lociones cosméticas ; limpiador(yeso para); crema limpiadora 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; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; piel (crema para iluminación) ; piel (productos cosméticos para cuidado) ; 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; 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) ; uñas (productos para el cuidado de las uñas); uñas postizas; champú.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial realizó prevención el día dieciséis de marzo del dos mil nueve, a las trece horas con veintidós minutos y veintinueve segundos en la cual señala que en ese Registro se encuentra inscrita la marca NATURA como marca de fábrica, desde el 21 de diciembre de 1979, bajo el número de registro 56693 y protege “una línea de productos de belleza, incluyendo productos para el cuidado de la piel; productos de baño y fragancias” en clase 03 internacional, y que la solicitud pretende proteger los mismos productos o similares a los que protege la marca registrada.

TERCERO. Que el ocho de mayo del dos mil nueve la apoderada presenta escrito refiriéndose a la prevención anterior.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 13:02:27 del 9 de junio del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO:* / se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio del 2009, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la condición de apoderada especial de la compañía **NATURA COSMÉTICOS S.A.** apeló la resolución referida en el que discrepa de las argumentaciones que indica el Registro.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NATURA**”, bajo el registro número 56693, en Clase 3 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, cédula jurídica 3-101-81719, vigente desde el 21 de diciembre de 1979 hasta el 21 de diciembre de 2009, para proteger en clase 3, una línea de productos de belleza, incluyendo productos para el cuidado de la piel, productos de baño y fragancias.(Ver folios 43 y 44).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**NATURA NATURÉ**” (**diseño**), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**NATURA**”, por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 3 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir

sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta sobre lo alegado por la apoderada especial de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala que el registro considera que uno de los términos que componen la marca de su representada es el término NATURA. Sin embargo, es importante aclarar que actualmente se encuentran registradas marcas que incluyen dicho término y que han coexistido registralmente con la marca “**NATURA**” a nombre de **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, por lo que se puede concluir que el término NATURA al haber sido registrado por diferentes compañías y haber coexistido durante mucho tiempo, demuestra claramente que ha sido considerado de uso común y por lo tanto nadie podría alegar un derecho exclusivo sobre el mismo.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre

ellos, 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto y servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar

a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

Se infiere de lo anterior, que de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son la inscrita “**NATURA**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional y la solicitada “**NATURA NATURE**” (Diseño), corresponde destacar que esta última corresponde a una marca mixta, no obstante lo que prevalece es su parte denominativa, la cual desde un punto de vista ortográfico, salta a la vista que la marca inscrita “**NATURA**” y la solicitada “**NATURA NATURE**”, acaban similares entre sí y que la palabra NATURE, que es un término en idioma francés que significa “naturaleza”; no traza ninguna diferencia que las haga disímiles entre sí, denotándose la ausencia de distintividad, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: *“por cuanto al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, y máxime que ambas marcas contienen la palabra “NATURA” por lo que fonéticamente suenan muy similar; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar (...)”*.

Desde un punto de vista ideológico, en ambos casos ambas marcas nos remiten a una misma idea, por cuanto la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, que es el término “NATURA”, que en español se traduce como natural, por lo que puede confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la solicitada, por cuanto corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**NATURA**”, por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 3 internacional, lo que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se comprueba el riesgo de confusión en el consumidor. Al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectando el derecho de elección del

consumidor y minando los esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos, lo cual va en contra del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este tribunal coincide con lo resuelto por él a quo, al establecer que existe riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien lo señala el inciso e) del artículo 24 citado “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En base a lo expuesto, este Tribunal concluye que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**NATURA NATURE**” se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, máxime que los productos de la pedida y de la inscrita son iguales, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión. Es por eso, que lo pertinente es rechazar el agravio formulado por el apelante, por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dos minutos y veintisiete segundos del nueve de junio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **NATURA COSMÉTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dos minutos y veintisiete segundos del nueve de junio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33