

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0470-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 244883 correspondiente a la marca de fábrica y



servicios:

UNILEVER, N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 103337)

Marcas y otros signos distintivos


VOTO N° 0152-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo del dos mil diecisiete.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-cero quinientos cincuenta y ocho-cero doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER, N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:39:16 horas del 4 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de mayo del dos mil dieciséis, el licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y condición dicha al inicio presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de nulidad en contra del registro


número **244883** correspondiente a la marca de fábrica y servicios,  clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En **clase 29**, protege y distingue, “Productos lácteos-yogurt”, en **clase 30**, “Pan de chuca”, y en **clase 43**, “Servicios de restauración, alimentación”, propiedad de la empresa EMPREMAX S.A., fundamentándose en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque contraviene la prohibición prevista en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la misma guarda un alto grado de similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas de su mandante, y distingue el mismo tipo de productos, resultando un inevitable riesgo de confusión para el público consumidor.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:25:21 horas del 7 de junio de 2016, dio traslado de la solicitud de nulidad al titular del registro número

244883 correspondiente a la marca de fábrica y servicios , clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole un plazo de un mes, a efecto de que conteste lo relativo a la solicitud planteada. El licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, representando a la empresa EMPREMAX S.A., titular del registro citado, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo del dos mil dieciséis, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta, según consta a folios 17 a 19 del expediente, argumentando que, la marca de su representada NATRURISSIMO superó con éxito ante el Registro el estudio de forma y de fondo. Que las marcas NATURAS Y NATURISSIMO poseen muchas diferencias tanto gráfica, fonética como ideológicamente. Las marcas comparten el radical NATUR no solo entre ellas sino con múltiples marcas más y de distintos titulares, por lo que dicho radical puede derivar en genérico. La forma en que se comercializan ambos productos es distinta, pues en cualquier establecimiento comercial o supermercado, ambos productos se exhiben en distintos pasillos. Que la marca de su mandante al protegerse en clase 43, se concluye que en dichos servicios es donde se venderán el pan de yuca y el yogurt, con lo cual nunca existirá

confusión con los productos de la marca del accionante. Los productos no son de la misma naturaleza ni existe asociación entre ellos.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las 07:39:16 horas del 4 de agosto del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada,

por considerar que el registro número **2448832** correspondiente a la marca , que se prende anular, y las marcas **NATURAS SELECTO**, registro número **111052**, **NATURAS**, registro número **228909**, **NATURAS PURISIMA**, (**NATURA'S PURISSIMA**), registro número **112884**, **NATURA'S (diseño)**, registro número **145037**, **NATURAS SELECTO**, registro número **111054**, **NATUR'AS (diseño)**, registro número **85034**, propiedad de la empresa solicitante de la acción de nulidad **UNILEVER N.V.**, son diferentes, gráfica, fonética e ideológicamente, y por ende, cumple con la función diferenciadora, mediante la cual se protege a los consumidores a la hora de elegir los productos idénticos o similares de un productor de los de otro sin establecer conexiones o asociaciones empresariales.

CUARTO. Que el licenciado Luis Pal Hegedeus, representando a la empresa **UNILEVER N.V.**, el diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las 08:41:21 horas del 26 de agosto del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **UNILEVER N.V.** la marca de comercio “**NATURAS SELECTO**” bajo el registro número **111052**, desde el 18 de diciembre de 1998, vigente hasta el 18 de diciembre del 2018, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carnes, mariscos, aves, pastas de tomates y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, y tortillas fritas.”. (Ver folio 29 a 30).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **UNILEVER N.V.** la marca de comercio “**NATURAS SELECTO**” bajo el registro número **111054**, desde el 18 de diciembre de 1998, vigente hasta el 18 de diciembre del 2018, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, y “sandwichs”. (Ver folio 20 a 21).


3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **UNILEVER N.V.** la marca de comercio “**NATURAS PURISIMA (NATURA’S PURISSIMA)**” bajo el registro número **112884**, desde el 6 de abril de 1999, vigente hasta el 6 de abril de 2019, en

clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldo), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, y tortillas fritas”. (Ver folio 23 a 24).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **UNILEVER N.V.** la marca de comercio “**NATURAS**” bajo el registro número **228909**, desde el 19 de julio de 2013, vigente hasta el 19 de julio del 2023, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Extracto de carne, sopas y concentrado de caldo preservados incluyendo concentrados de caldo en pasta y gránulos, frutas y verduras secas y cocidas, sopas instantáneas deshidratadas y congeladas, caldo, incluyendo caldo en cubos, pastas y gránulos, mezcla para jugo de carne, purés incluyendo puré de tomate, pastas, incluida pasta de tomate y pastas de hierbas, encurtidos, comidas tipo bocadillos y comidas instantáneas tipo bocadillos no incluidos en otras clases, alimentos listos para cocinar no incluidos en otras clases, productos alimenticios cocidos y preservados no incluidos en otras clases, comidas listas y frías y congeladas no incluidas en otras clases, comidas precocidas e instantáneas no incluidas en otras clases”. (Ver folio 52 a 53).


5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



UNILEVER N.V., la marca de fábrica  , bajo el registro número **145037**, desde el 3 de marzo del 2004, vigente hasta el 3 de marzo del 2024, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves de corral y animales de caza, extractos de carne, frutas y vegetales preservados, secados y cocidos, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasa comestibles”. (Ver folio 38 a 39).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa




UNILEVER N.V., la marca de comercio  , bajo el registro número **85034**, desde el 25 de noviembre de 1993, vigente hasta el 25 de noviembre del 2023, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, y otros”. (Ver folio 40 a 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **UNILEVER, N.V.**, planteó solicitud de nulidad en contra del registro número **244883**



correspondiente a la marca de fábrica y servicios  la cual protege y distingue, “productos lácteos-yogurt,” en clase 29, “pan de yuca” en clase 30, y “servicios de restauración, alimentación”, en clase 43, todas de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **EMPREMAX S.A.**, por considerar que se transgredió el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por similitud con las marcas de fábrica y comercio inscritas: “**NATURAS SELECTO**” bajo el registro número **111052**, clase 29, “**NATURAS SELECTO**” bajo el registro número **111054**, clase 30, “**NATURAS PURISIMA (NATURA’S PURISSIMA)**” bajo el registro número **112884**, clase 29, “**NATURAS**” bajo el registro número

112884, clase 29,



bajo el registro número 145037,



, bajo el registro número 85034, clase 29.

El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la solicitud de nulidad presentada contra la marca “**NATURÍSSIMO (diseño)**”, indicando que NATURA`S en sus diferentes variaciones es un signo débil, debe aceptar la convivencia pacífica con otros signos, tal es el caso de la marca NATURISSIMO. Manifiesta, además, que las marcas comparadas de forma integral denotan más diferencias que semejanzas, ya que a nivel gráfico, fonético e ideológico existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor. Por esa razón no existe argumento para anular la inscripción de la marca “**NATURISSIMO (diseño)**”, en clase 29 y 30 internacional.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta, **1-)** La nulidad fundamenta en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **2-)** Similitud gráfica y fonética de los signos NATURISSIMO Y NATURA`S, NATUR es el principal componente de sus marcas. **3-)** Marca inscrita NATURA`S PURISSIMA comparada con NATURISSIMO comparten no solo NATUR sino también ISSIM variando únicamente la a por la o. **4-)** Que al analizar los productos amparados por el signo infractor NATUR`AS: leche productos lácteos, platanitos fritos, hojuelas de papa, yuca y tortillas fritas, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, en relación con los que distinguen las marcas de su representada existe un vínculo entre los mismos. Los consumidores pueden pensar que se trata de productos de un mismo origen empresarial.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. ACCIÓN DE NULIDAD. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1° de febrero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 de la citada ley regula la **nulidad del registro**, la cual será detectada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]”. Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo “prescribirá”, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados en presentar una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de prescripción.

No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, CINCO AÑOS, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:


“[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. [...]” (Dictamen No. C- 041-2001, del 20 de marzo del 2001).

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración la documentación que consta en el


expediente, quedó demostrado que el distintivo marcario  registro número **244883**, clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que se pretende anular, y cuyo titular es la empresa **EMPREMAX S.A.**, se registró el **16 de julio del 2015**, tal y como consta a folio 43 y 44 del legajo de apelación, por lo que el solicitante contaba con un plazo de cuatro años (4 años) para interponer la “acción de nulidad” ante el Registro de la Propiedad Industrial, sea hasta el **16 de julio del 2019**. La solicitud de nulidad se presentó el 11 de mayo del 2016, según consta a folio 1 del expediente, sea, que de la fecha de inscripción de la marca que se pretende anular y la fecha de presentación de la acción de nulidad habían transcurrido diez meses

y once días (10 meses y 11 días), por lo que esta se interpuso dentro del plazo establecido por el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso que se analiza, tenemos que la representación de la empresa solicitante y a su vez

apelante, interpuso la acción de nulidad en contra del registro de la marca  registro número **244883**, en clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque dicha marca se inscribió en contra de la prohibición prevista en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que guarda un alto grado de similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas de su mandante, y distingue el mismo tipo de productos, resultando un inevitable riesgo de confusión para el público consumidor. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 07:39:16 horas del 4 de agosto del 2016, declaró sin lugar la acción de nulidad, y por esta razón la empresa UNILEVER N.V. interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución.

Aunado a ello, y en razón del interés general de protección del consumidor, el cual es uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que las marcas y demás signos tengan la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar los signos a efecto de que éstos no incurran en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad, tal y como de esa manera operó para los registros inscritos previo a su registración. Bajo esa perspectiva y del estudio realizado a los autos este Tribunal no concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que rechazó la solicitud de nulidad presentada en contra del registro número

244883 correspondiente a la marca de fábrica y servicios , que protege y distingue en clase 29, “**productos-lácteos yogurt**”, clase 30, “**pan de yuca**”, y clase 43, “**servicios de**

restauración, alimentación”, propiedad de la empresa EMPREMAX S.A., argumentando que dicho signo en relación con las marcas opuestas **“NATURAS SELECTO”** registro número **111052**, clase 29, inscrito desde el 18 de diciembre de 1998, **NATURAS SELECTO”** registro número **111054**, clase 30, inscrito desde el 18 de diciembre de 1998, **NATURAS PURISIMA (NATURA’S PURISSIMA)**, registro número **112884**, clase 29, inscrito el 6 de abril de 1999, **NATURAS”** registro número **228909**, inscrito el 19 de julio de 2013,



registro número **145037**, clase 29, inscrito el 3 de marzo del 2004,



registro número **85034**, clase 30, inscrito el 25 de noviembre de 1993, propiedad de la empresa solicitante UNILEVER N.V., son diferentes, no existiendo argumento para anular la inscripción de la marca **NATURÍSSIMO**. Por el contrario, este Tribunal estima que lleva razón la empresa solicitante cuando señala que existe similitud gráfica y fonética de los signos **NATURISSIMO** y **NATURAS**, porque reproduce la porción denominativa **NATUR** que es el principal componente de sus marcas. Ello, es así, porque como puede apreciarse la marca **NATURISSIMO** incorpora dentro de su denominación la palabra **NATUR** que contienen los registros inscritos con anterioridad. De manera que esta coincidencia crea una fuerte similitud desde la perspectiva gráfica o visual porque **“NATUR”** se constituye en la expresión más perceptible entre los signos cotejados., ya que es el elemento que con mayor fuerza recuerda el consumidor promedio y el que determina la impresión general de las marcas.

Tomando en cuenta lo señalado, y al escuchar la vocalización de las denominaciones **NATURÍSSIMO** y **NATURAS** éstas suenan igual, debido al elemento en común que tienen, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende, puede generar riesgo de confusión. Desde el punto de vista ideológico o conceptual, al utilizar el mismo factor común **NATUR** que alude a la palabra natural, y en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy

marcada. El elemento ISSIMO parte superlativo de natural, otorga una cualidad a los productos y servicios que ampara la marca NATURÍSSIMO.

Esta similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados, podría llevar a pensar a los consumidores que existe una especie de relación o interdependencia entre los signos, esto debido al elemento que comparten en común. De ahí, que la marca que se requiere anular tiene un riesgo importante de ser confundida o asociada empresarialmente a las marcas prioritarias opuestas.

La similitud gráfica, fonética e ideológica referida, también se encuentra latente entre la marca inscrita NATURAS PURISIMA (NATURA`S PURISSIMA), y la marca NATURÍSSIMO, ya que como puede apreciarse desde el punto de vista gráfico tienen en común la palabra **NATUR**, y comparten la terminación **ISIM-ISSIM**, variando únicamente la letra A por la O, se asemejan visualmente. Desde una perspectiva fonética al pronunciarlas **NATURAS PURISIMA** y **NATURÍSSIMO** suenan muy parecido, lo que puede llevar al consumidor a una confusión de índole auditivo.

En el campo semántico al utilizar el mismo término **NATUR** las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor en cuanto a que se trata de un producto natural, y en ese sentido se presenta una semejanza conceptual.

De la confrontación de los signos NATURÍSSIMO y NATURAS SELECTO, se tiene que el factor tópico entre estos es **NATUR**. Desde el punto de vista gráfico, es sobre ese elemento en el que va a recaer la mayor atención de los consumidores, dado que como puede observarse, está ubicado al inicio de cada uno de los conjuntos marcarios. La palabra **ISSIMO** como se indicó es el superlativo de natural y **SELECTO** significa mejor, y ocupa una posición de acompañamiento o de carácter secundario en la denominación.

La coincidencia de la palabra **NATUR** en los distintivos cotejados aumenta la similitud visual entre los signos en conflicto. Desde el aspecto fonético este factor tópico o relevante entre los signos, se pronuncian igual, lo que acrecienta la semejanza auditiva entre estos, es en ese nivel que habrá posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

Desde el ámbito ideológico, al hacer uso del mismo elemento **NATUR** las marcas proyectan en la mente del consumidor una misma idea, la palabra natural. De ahí, que el consumidor podría establecer un vínculo conceptual entre los signos.

Del cotejo global realizado a los signos, se determina que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es el elemento **NATUR**, que con respecto a los inscritos previamente (1993,1998, 1999, 2004), podría pensarse por parte del consumidor que refiere a una familia de marcas, ya que todos tienen en común el término **NATUR**, constituyéndose este vocablo a su vez como la parte preponderante y en este caso también en el factor tópico de cada uno de los signos.

Como se ve claramente de la comparación efectuada a las marcas en conflicto, la empresa UNILEVER ha establecido una **familia de marcas** alrededor de las letras **NATUR** que es utilizada en **NATUR ISSIMO**, además de que se utiliza la frase **ISSIMO** que es empleado en la marca **NATURAS PURISIMA (NATURAS PURISSIMA)** con la única diferencia de la letra A en lugar de la O.

Así las cosas, se tiene que los signos confrontados presentan una similitud visual, auditiva y conceptual. Por lo que de conformidad con lo que dispone el numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias, lo que puede causar entre los consumidores riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial al momento de ejercer su acto de consumo.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo marcario los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos los relaciones. El problema surge si algún tipo de similitud para lo cual se debe aplica 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.

El artículo 24 de la citada ley de marcas, en su inciso e) establece [...] 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. [...]”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Obsérvese, que las marcas inscritas de la empresa solicitante de la nulidad, registradas con anterioridad, a saber, “**NATURAS SELECTO**” registro número **111052**, en clase 29, protege: “Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carnes, mariscos, aves, pastas de tomates y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, **hojuelas de papa y yuca, y tortillas fritas.**”, “**NATURAS SELECTO**” registro número **111054**, en clase 30, protege: “Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, **harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz**, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, y “sandwichs”, “**NATURAS PURISIMA (NATURA’S PURISSIMA)**, registro número **112884**, en clase 29, protege: “Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, **leche y productos lácteos**, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldo), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas,

extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, **hojuelas de papa y yuca**, y tortillas fritas”, “**NATURAS**” registro número **228909**, en clase 29, protege: “Extracto de carne, sopas y concentrado de caldo preservados incluyendo concentrados de caldo en pasta y gránulos, frutas y verduras secas y cocidas, sopas instantáneas deshidratadas y congeladas, caldo, incluyendo caldo en cubos, pastas y gránulos, mezcla para jugo de carne, purés incluyendo puré de tomate, pastas, incluida pasta de tomate y pastas de hierbas, encurtidos, comidas tipo bocadillos y comidas instantáneas tipo bocadillos no incluidos en otras clases, alimentos listos para cocinar no incluidos en otras clases, productos alimenticios cocidos y preservados no incluidos en otras clases, comidas listas y frías y congeladas no incluidas en otras clases, comidas precocidas e instantáneas no incluidas en otras



clases”, registro número **145037**, en clase 29, protege: “Carne, pescado, aves de corral y animales de caza, extractos de carne, frutas y vegetales preservados, secados y cocidos, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, **leche y productos lácteos**, aceites y



grasa comestibles”, registro número **85034**, en clase 30, protege: “Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, **harinas y preparaciones hechas a base de harina** y maíz, y otros”, con relación al registro número **244883** correspondiente a la marca que se pretende anular



, que protege en clase 29, “**productos-lácteos yogurt**”, clase 30, “**pan de yuca**”, y clase 43, “**servicios de restauración, alimentación**”, propiedad de la empresa EMPREMAX S.A., esta pretende la comercialización del mismo tipo de productos que comercializa la titular de los registros inscritos previamente. De manera que los productos de los signos confrontados

podrían sustancialmente compartir los mismos canales de comercialización, puesto de venta y tipo de consumidor a quien van dirigidos, sin que este pueda diferenciar el origen empresarial.


En razón de lo indicado, no podríamos obviar que dentro de la lista de productos que protege la marca que se intenta su anulación se encuentran inmersos los productos subrayados en negrita de los signos registrados con anterioridad, situación que inevitablemente generaría en el consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, respecto de los productos que comercializa una y otra empresa.

Respecto a los “servicios de restauración, alimentación”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege la marca que se pretende anular, y los productos de la clase 29 y 30 de las marcas inscritas de previo, se relacionan entre sí, porque a través de los servicios de la clase 43, se venderían los productos **“hojuelas papa y yuca, tortillas fritas, leche y productos lácteos, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz”** subrayados en negrita que protegen los registros prioritarios opuestos, propiedad de la empresa **UNILEVER, N.V.**


Partiendo de lo antes expuesto, considera este Tribunal que lleva razón la empresa **UNILIVER N.V.**, en sus argumentos, ya que el registro número **244883** correspondiente a la marca



que se desea anular se inscribió en contra de los dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello, por la similitud visual, fonética y conceptual, existente entre los signos, y porque los productos y servicios de los signos confrontados unos son semejantes y otros se relacionan entre sí. De ahí, que considera este Tribunal que la administración registral debe velar de conformidad con lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por la protección de los signos que se inscribieron con anterioridad al signo que se pretende anular. Pues el mantener la inscripción del

registro número **244883** correspondiente a la marca de fábrica y servicios  en clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, ese hecho atentaría contra el principio de funcionalidad de los distintivos marcarios inscritos previamente, porque impediría que éstas se distingan, y se individualicen en el comercio.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa de la empresa **UNILEVER, N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:39:16 horas del 4 de agosto del 2016, la que en este


acto **revoca**, acogiendo la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y servicios  en clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **UNILEVER, N.V.**

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de

apoderado especial de la empresa **UNILEVER, N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:39:16 horas del 4 de agosto del 2016, la que en este

acto **revoca**, acogándose la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y servicios  en clase 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **UNILEVER, N.V.** 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

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.