



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0559-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio
“NUTRIMAÍZ” (DISEÑO)**

UNILEVER N.V y CONOPCO, INC, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 9287-2002)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1342-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de las compañías **UNILEVER N.V** constituida bajo las leyes de Holanda y la compañía **CONOPCO, INC** de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, del tres de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diecinueve de diciembre de dos mil dos, el señor Zentis Uhrig Bogenschutz, mayor, casado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho cero veintitrés seiscientos diecisiete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza, **CUSTARD S.A** cédula jurídica número 3-101-



015223, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir maicena en clase 30 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto de dos mil tres, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades indicadas al inicio, y en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio antes indicada.

TERCERO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas, del tres de diciembre de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de UNILEVER N.V, contra la solicitud de inscripción de la marca “NUTRIMAÍZ (DISEÑO),” en clase 30 internacional; presentado por CUSTARD.S.A la cual se acoge.*”

CUARTO. Que el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de las empresas, **UNILEVER N.V** y **CONOPCO, INC** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de enero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, contra la resolución dictada a las nueve horas, del tres de diciembre de dos mil siete señalada.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, señaló que no lleva razón el oponente al indicar que “maicena” no es un producto, sino que corresponde a una marca, considerando el Registro que debe establecerse una adecuada diferenciación entre las palabras “**MAICENA**” y “**MAIZENA**”, donde la primera posee un concepto propio dentro de la lengua española, ya que la misma significa “harina fina de maíz” mientras que la segunda se constituye en una palabra de fantasía, la cual no posee ningún significado y que constituye de forma evidente en una denominación marcaria que posee un alto grado de difusión y comercialización, que con respecto a la marca “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**”, debe observarse que la misma cumple con las características de originalidad, novedad y especificidad, además que adicionalmente goza de tres requisitos básicos que debe poseer toda marca, ya que en primer lugar posee perceptibilidad, al poder ser un signo apreciado por los sentidos humanos, en segundo lugar se caracteriza por gozar de carácter distintivo, pues permite con facilidad individualizar el producto que busca proteger mediante su eventual inscripción, que en el presente asunto lo es “maicena” y que el signo marcario solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Ante la notificación de la resolución dictada a las nueve horas del tres de diciembre de dos



mil siete, por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió “(...) *SEGUNDO SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: A los efectos de la presente resolución, se tienen como hechos con el carácter de no probados los siguientes: Que la empresa UNILEVER N.V (...) es titular de las siguientes marcas “MAIZENA” y “MAYZENA DURYEА”, en clase internacional 30, marcas registradas bajo los números 3731 de fecha 31 de enero de 1930, 62230 de fecha 26 de mayo de 1983, 83460 de fecha 30 de julio de 1993 y 85071 de fecha 30 de noviembre de 1993. Al respecto, se observa que en este Registro dichas marcas son actualmente propiedad de CONOPCO INC. **POR TANTO:** (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **UNILEVER N.V**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**,” en clase 30 internacional; presentado por **CUSTARD.S.A** la cual se acoge”, el licenciado Luis Pal Hedegus, presenta ante el Registro de Propiedad Industrial, el legajo de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial señalada, en su carácter de apoderado de la compañía Unilever N.V de Holanda y CONOPCO, INC., de Estados Unidos de América, indicando que dicho poder se encuentra adjunto al expediente 2978-2003 de la marca “KIDCHUP”, argumentando en su alegato de apelación que la marca “MAIZENA”, propiedad de su representada fue la primera marca bajo la cual se comercializó el producto de fécula de maíz.*

Estima este Tribunal que los alegatos esbozados por el apelante en su condición de apoderado de la compañía **CONOPCO INC**, resultan ser extemporáneos, toda vez que tal y como se colige del análisis del expediente venido en alzada, el oponente licenciado Luis Pal Hedegus, únicamente ha comparecido en el curso de su oposición a la solicitud de inscripción de la marca “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**,” en su carácter de apoderado de la compañía **UNILEVER N.V**, y no como apoderado de **CONOPCO INC**, siendo que no se ha apersonado en tal carácter desde el inicio del procedimiento, por tanto por economía procesal, este Tribunal entra a conocer el fondo del asunto.



TERCERO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*



- d) *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;*
- e) *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;*
- f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del



titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El*



*alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**” que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, “**MAIZENA**”, que también es **denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 150 a 159), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada no tiene elementos en común con la marca inscrita.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de



su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
MAIZENA	NUTRIMAÍZ (DISEÑO

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “**NUTRIMAÍZ (DISEÑO)**” solicitada y la marca “**MAIZENA**” inscrita, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor en este caso, no es inducido a error o engaño, en cuanto a que piense en una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...) *no lleva razón el oponente al indicar que “maicena” no es un producto, sino que corresponde a una marca. Al respecto este Registro considera, que debe establecerse una adecuada diferenciación entre las palabras “MAICENA” y “MAIZENA”, donde la primera posee un concepto propio dentro de la lengua española, ya que la misma significa, como se ha dicho anteriormente “harina fina de maíz” mientras que la segunda, se constituye en una palabra de fantasía, la cual no posee ningún significado y que constituye de forma evidente en una denominación marcaria que posee un alto grado de difusión y comercialización. De*



lo antes dicho, no podemos asumir que ambos términos sean semejantes y consecuentemente es claro que, la denominación “maicena”, se constituye en un producto y no una marca como lo señala el oponente”

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Apoderado especial de las compañías **UNILEVER N.V** y **CONOPCO INC** y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hedegus, en su carácter de apoderado de las compañías **UNILEVER N.V** y **CONOPCO INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, del tres de diciembre



de dos mil siete, 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16