



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0158-TRA-PI-982-09

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECONATURA”

Unilever N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7544-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 193-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-558-219, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, sociedad constituida y organizada bajo la leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455,3013 AL Rotterdam, Holanda, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 29 de setiembre del 2005, el señor **RODOLFO ERNESTO BOILLAT SILVA**, Ingeniero Industrial, casado una vez, portador de la cédula de residencia número cero cero treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve doscientos veinte cero uno cero cero mil ochocientos ochenta y siete, vecino de Escazú, Residencial Trejos Montealegre, Condominio Calahonda, actuando como Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **PRODUCTOS CORINATURA S.A.**, cédula



de persona jurídica número 3-101-339247, domiciliada en la ciudad de San José, San Rafael de Escazú, Condominio Calahonda, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "ECONATURA", en **Clase 31** internacional, para proteger y distinguir: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

SEGUNDO. Que en fecha siete de junio del dos mil siete, el Licenciado Luis Pal Hededüs, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca relacionada, por ser dicha compañía titular de varios registros en nuestro país de la marca "NATURAS (NATURA'S)", en diversas clases de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro cincuenta y dos segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve, se dispuso: "**POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **UNILEVER, N.V** contra la solicitud de inscripción de la marca "**ECONATURA**", en clase 31, presentada por **RODOLFO ERNESTO BOILLAT SILVA**, en representación de **PRODUCTOS CORINATURA, S.A.**, la cual se acoge... NOTIFÍQUESE."

CUARTO. Que mediante libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha doce de agosto del dos mil nueve, la representación de **UNILEVER N.V.**, planteó en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento dictada por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.



QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, mas si la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho con tal carácter establecido en la resolución recurrida por el Órgano a quo en el resultando tercero.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “ECONATURA”, en clase 31 internacional, con las inscritas de la opositora “NATURAS (NATURA’S)” y “NATURAS (DISEÑO)” en clases 29, 30, 31 y 32, bajo los registros números 88719, 87087, 87305, 98676, 98691, 98693, 100233, 100704, 100710, 100748, 101561, 101562, 101563, 101564, 101569, 101570, 101571, 101572, 101573, 102988, 103525, 103642, 103644, 103645, 103646, 103647, 103648, 103649, 103650, 103651, 103652 y 103653 vigentes a la fecha (ver folios 115 al 218) determinó mediante la resolución recurrida que no existía similitud gráfica, fonética ni ideológica al indicar que:

*“(…) la marca solicitada **ECONATURA** resulta en una palabra de fantasía que no podemos descomponer o fragmentar para argumentar que posee una parte o reproduce las marcas **NATURAS**, gráficamente el consumidor observa las marcas en su conjunto*



no las descompone para llegar a los extremos que alega el oponente, es decir confundir los productos por la simple similitud parcial en sus denominaciones; la comparación gráfica no deja ver suficientes semejanzas, como para no admitir la marca solicitada, que como se dijo es un término de fantasía que puede evocar cierta idea de trópico y naturaleza, pero esto no es un motivo para su rechazo. Ante este análisis, se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: “...pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades.”

En relación a la confusión fonética, al autor Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” manifiesta: “Es aquella que se da cuando la pronunciación tiene una fonética similar” (Otamendi: 1999: 178), por lo que si analizamos la marca en conjunto “ECONATURA” con NATURAS, no tienen parecido alguno a la hora de su pronunciación, por lo que no acarrearían confusión en los consumidores.

La confusión ideológica tampoco se manifiesta en el presente caso, ya que la marca solicitada “ECONATURA”, en ningún momento crea confusión capaz de inducir a error a los consumidores, sobre los productos y la procedencia de los mismos, la idea que evoca cada signo no se puede asociar a tal grado de causar ese tipo de confusiones. Vistas las diferencias tan marcadas que se desprenden del cotejo marcario no es posible que se genere riesgo de confusión alguno en el público consumidor, a pesar de proteger los mismos productos y otros que se relacionan.

[...]

Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la



marca “ECONATURA”; en clase 31 internacional.”

Por su parte, el recurrente fundamentó sus agravios en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos y en la similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y los inscritos de su propiedad, argumentando que no existe la distintividad suficiente como para contrapesar el grado de similitud que producen, que la marca solicitada reproduce gráficamente en su totalidad la marca registrada propiedad de su mandante, a saber la denominación “NATURA”, siendo este elemento el que el público consumidor va a percibir desde el primer momento, siendo por ello incorrecta la apreciación del Registro al decir que existe una diferencia fonética, cuando no es cierto, ya que la marca se pronuncia por completo en su totalidad, razones por las cuales dicha semejanza gráfica y fonética aunado a que ambas marcas protegen productos en la misma clase internacional acarrea una semejanza ideológica, situaciones que inducirían al público consumidor a confusión sobre el origen empresarial de los productos, mismos que además están ya posicionados tanto en el mercado nacional como internacional, aprovechándose injustamente de la calidad y prestigio de que gozan. Indica además violación al principio de especialidad y concluye diciendo que permitir el registro de la marca solicitada sería a la vez permitir que un tercero se aproveche de la inversión y el esfuerzo realizado por la empresa titular de la marca registrada, lo cual a todas luces no es permitido por nuestra legislación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente (Ver folio 115 al 218) , este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



La inscripción de la marca que se gestiona “**ECONATURA**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica, con las inscritas “**NATURAS (NATURA’S)**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**NATURA**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le antepone el término “**ECO**” y las inscritas contienen solamente el término “**NATURAS**”, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el nombre del producto en sí mismo, en este caso “**NATURAS**”. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto son similares.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretenden proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, alimenticios, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de



que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”* .

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve 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.

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.”



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la solicitada como la inscrita son Mixtas:

MARCA SOLICITADA

ECONATURA

Clase 31

MARCAS INSCRITAS POR Oponente

CLASES 29, 30, 31, 32, Y 33

NATURAS (NATURA ´S), SELECCIONES DE NATURAS, NATURAS CASERAS

Registros: (87305), (98693),(100748),(103525), (103651), (103652), (103653) (87424).



Registro # 103642

Clase 30



Registro # 98691

Clase 30



Registro # 100233

Clase 29



Registro # 100704

Clase 32



Registro # 100710

Clase 30

Marca de Comercio



Registro # 101561

Clase30



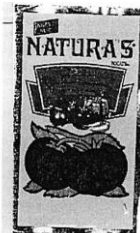
Registro # 101562

Clase 29



Registro # 101563

Clase 30



Registro # 101564

Clase 30



Registro # 101569

Clase30



Registro # 98676

Clase



Registro # 101570

Clase 30



Registro # 101570

Clase 30



Registro # 101571

Clase 29



Registro # 102988

Clase 29



Registro # 101572

Clase 29



Registro # 103644

Clase 29



Registro # 103645

Clase 30



Registro # 103646

Clase 29



Registro # 103647

Clase 29



Registro # 103648

Clase 29



Registro # 103649

Clase 29



Registro # 103650

Clase 29



Registro # 101573

Clase 30



Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios folio115 al 218) la opositora tiene inscritas desde el año 1994 y 1997, la marca “**NATURAS (NATURA’S)**” en clases 29, 30, 31 y 32, para productos alimenticios. Este término fue inscrito y lanzado al mercado por la empresa **UNILEVER N.V.**, razón por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que contengan el término “**NATURAS**” y se apliquen a productos de la clase 29, 30, 31 o 32, tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

Así las cosas, el signo solicitado “**ECONATURA**”, deviene irregistrable por dos razones fundamentales: A) Intrínsecas, que no fueron analizadas por el a quo pero que este Tribunal las advierte porque se compone de dos términos que evocan una idea o concepto ideológico en el consumidor que atribuyen cualidades a los productos a proteger: “**ECO**”, que es prefijo de las palabras “ecología” y “ecológico”, relacionados con la defensa y protección del medio ambiente, y por otra parte la palabra “**NATURA**” que significa “naturaleza”. Así las cosas, la marca propuesta da a entender que los productos son “ecológicos” o “naturales”, producidos en armonía con la naturaleza, lo que generalmente se entiende en el mercado como productos “orgánicos”. La marca deviene atributiva de cualidades y a la vez puede resultar engañosa, porque no hay certeza de que los productos tengan esos atributos lo que estaría transgrediendo el artículo 7 inciso d) y j) de la Ley de Marcas. B) Pero también la marca resulta ininscribible por derechos de terceros, porque ya existen una gran cantidad de marcas, propiedad de la oponente, que contienen el término “**NATURAS**”, sea como elemento denominativo único o como marcas mixtas, y esto generaría riesgo de confusión porque los productos se ubican en clase 31 y otros relacionados de otras clases como la 29, 31 y 32, pues las marcas inscritas contienen la marca solicitada (en su elemento denominativo más relevante que es la palabra “**NATURAS**”) y esto produce riesgo de confusión directo e indirecto (sobre el origen empresarial); razones éstas por las que la marca propuesta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya



que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ECONATURA**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas “**NATURAS (NATURA’S)**”, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión y asociación que se puede producir, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual debe revocarse.

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, y 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las razones de ley, doctrina y jurisprudencia citadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual debe revocarse. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.25