



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0259-TRA-PI

**Oposición en solicitud de inscripción de señal de propaganda NUMAR INCREÍBLE, ES
COMO MANTEQUILLA**

Unilever N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6030-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 233-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintiséis de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Unilever N.V., organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de agosto de dos mil dos, el Licenciado Robert Van Der Putten Reyes, representando a Compañía Numar S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, solicitó el registro de la señal de propaganda

NUMAR INCREÍBLE, ES COMO MANTEQUILLA

en clase 50 de la nomenclatura internacional, para distinguir margarina y mantequilla.



SEGUNDO. Que en fecha diecisiete de julio de dos mil tres, el Licenciado Ronald Lachner González representando a Unilever N. V., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintidós de agosto de dos mil siete, Unilever N. V. apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.

- 1- Bajo el registro N° 170705 se encuentra inscrita la marca de fábrica **I CAN´ T BELIEVE IT´S NOT BUTTER** a nombre de la empresa Unilever N.V., para distinguir margarina, aceites y grasas comestibles en clase 29 de la nomenclatura internacional, vigente hasta el 19 de octubre de 2017 (ver folios 139 a 141).
- 2- Bajo el registro N° 139963 se encuentra inscrita la señal de propaganda **I CAN´ T BELIEVE IT´S NOT BUTTER (NO PUEDO CREER QUE NO SEA MANTEQUILLA)** a nombre de la empresa Unilever N.V., para promocionar la marca **I CAN´ T BELIEVE IT´S NOT BUTTER**, en relación con margarinas, aceites y grasa comestible, en clase 50 de la nomenclatura internacional (ver folio 142).



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su aceptación del registro solicitado argumentando que los signos contrapuestos no se confunden en los niveles gráfico, fonético ni ideológico, ni se configura un acto de competencia desleal, y tampoco cabe protección por marca notoria, por no ser los signos iguales o similares. Por su parte el apelante argumentó que su marca es notoria, que la jurisprudencia de este Tribunal ya se ha pronunciado por el rechazo en casos similares, que la marca es calificativa y crea engaño o confusión en el consumidor, y que ambas marcas son muy similares en lo ideológico.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA INSCRITA	SEÑAL DE PROPAGANDA INSCRITA	SEÑAL DE PROPAGANDA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
I CAN´ T BELIEVE IT´S NOT BUTTER	I CAN´ T BELIEVE IT´S NOT BUTTER (NO PUEDO CREER QUE NO SEA MANTEQUILLA)	NUMAR INCREÍBLE, ES COMO MANTEQUILLA
Productos	Productos	Productos
Clase 29: margarina, aceites y grasas comestibles	Clase 50: promocionar la marca I CAN´T BELIEVE IT´S NOT BUTTER, en relación con	Clase 05: margarina y mantequilla



	margarinas, aceites y grasa comestible	
--	--	--

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que en el orden gráfico y fonético, los signos tanto inscritos como solicitado son completamente distintos, tanto las palabras que los componen como su pronunciación son desiguales.

Sin embargo, en el nivel ideológico, y contrario a lo resuelto por el **a quo**, este Tribunal, por mayoría, encuentra que entre los signos inscritos y el solicitado existe una gran similitud. Como señaló la representación de Unilever N.V., se denota una marcada semejanza entre las ideas transmitidas. Tanto los signos inscritos como el propuesto consisten en una expresión de sorpresa ante lo inesperado: algo que no es mantequilla resulta ser, sorpresivamente, similar a la mantequilla.

En el mercado encontramos que coexisten la mantequilla, producto de origen animal derivado de la leche de vaca, y la margarina, producto de origen vegetal derivado de diferentes aceites. Y es del dominio común el hecho de que la mantequilla se comercializa como un producto de mayor y/o mejor calidad que la margarina, por lo que su precio es bastante mayor. Es por ello que, quienes venden margarina, tratan de hacer aparecer su producto como muy similar en propiedades con la mantequilla, en afán de atraer al público consumidor hacia el producto comercializado.

En este sentido, I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER, es una expresión de sorpresa ante un producto que, sin ser mantequilla, sorprendentemente pareciera ser mantequilla, por lo que no se puede creer que, sin ser mantequilla, se parezca tanto a la mantequilla. NUMAR INCREÍBLE, ES COMO MANTEQUILLA, es una expresión que transmite exactamente el mismo sentido señalado para la marca y señal de propaganda inscritas. Transmite la idea de que, Numar, sin ser mantequilla, es como mantequilla, redactada en forma que da la sensación de sorpresa. Ambos



elementos, a saber, la comparación de algo que no es mantequilla con la mantequilla, asimilándolas, y la redacción en tono de sorpresa, son los elementos que llevan a la mayoría de este Tribunal a dictaminar que, entre los signos inscritos y el solicitado, hay identidad en el nivel ideológico.

Y si a la similitud apuntada aunamos que los signos pretenden distinguir margarina, tenemos que también hay identidad en los productos.

Dichas similitudes conllevan indefectiblemente a la aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

Por lo que el signo solicitado no puede constituirse en una señal de propaganda registrada.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que la identidad ideológica entre los signos inscritos y solicitado, aunado a la identidad en los productos a distinguir, es que encuentra este Tribunal, por mayoría, que no pueden coexistir registralmente, y que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Unilever N. V. contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil siete, la que se revoca en este acto para en su lugar ordenar el rechazo al registro de la señal de propaganda solicitada.



SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio representando a Unilever N. V. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil siete, la cual en este acto se revoca y en su lugar se ordena el rechazo al registro de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra



- hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:



“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un



vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que



constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de



repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los **“resultandos”** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los **“considerandos”** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o **“Por tanto”**, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33