



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1307- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)”

MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2008-7496)

Marcas y otros signos

VOTO N° 306-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Osvaldo Cruz 3350, (1293), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, en clase 29 de Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir “**aceites comestibles en general**”.



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diez, once y doce, del doce de agosto de dos mil ocho, en las Gacetas números doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno, que 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 la sociedad **UNILIVER N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 445, 3013 Al Rotterdam, Holanda, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica-etiqueta “**Molinos NATURE´S IDEAL (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Nomenclatura Internacional, presentada por la representación, de **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.**,

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca “**Molinos NATURE´S IDEAL (DISEÑO)**”, en clase 29 internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha siete de julio de dos mil nueve, la representación de la solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, agregando que las probanzas de los hechos referidos se encuentran a folios 73 al 79, 80 al 87 y 111 al 119.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESCRIGMIDOS POR LA APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, encuentra que entre la marca de etiqueta solicitada “**Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, y el signo inscrito “**NATURAS (DISEÑO)**”, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que no existe posibilidad de confusión en el consumidor de creer que se trata de una misma marca o de creer que se trata de marcas relacionadas, ya que entre ellas, existen diferencias suficientes para poder diferenciarlas tanto en el mercado al que van dirigidos como en el área donde los productos van a adquirirse, por lo que puede permitirse su coexistencia marcaria.

Por su parte la representación de la sociedad **UNILEVER N.V.**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del quince de febrero de dos mil diez, expresó agravios, indicando, estar en desacuerdo con los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que existe una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca inscrita “**NATURA’S**”, y el signo solicitado. La gran similitud entre la marca solicitada y las marcas de su mandante, se torna más relevante cuando se toma en cuenta que se ubican en la misma clase 29 de la clasificación internacional y que protegen productos muy relacionados,



las marcas de su representada protegen principalmente pastas, vegetales, salsas y mantequillas, y la marca solicitada protege aceites comestibles, por lo que comparten la característica de ser preparaciones utilizadas para condimentar y cocinar, por lo tanto es factible que sean comercializados en los mismos establecimientos comerciales y posiblemente en las mismas secciones que los productos de las marcas de su mandante. Situación que podría inducir a error a los consumidores y generar un grave perjuicio a su representada. Aduce, que la marca “NATURA ‘S” goza de gran difusión e historia en la región y en el país, la primero marca con dicha denominación fue registrada en el país desde 1973 y hasta la fecha se han ido diversificando sus productos hasta tener en la actualidad más de cien marcas registradas. Esa trayectoria y presencia la convierte en una marca reconocida por los consumidores, por lo que resulta inadmisibles que dicha notoriedad sea aprovechada por empresas competidores a fin de obtener beneficios a costa del engaño al consumidor. Señala, que el elemento predominante de la marca en cuestión es sin duda la denominación “NATURE ‘S”, de ahí, su similitud gráfica fonética e ideológica con la marca “NATURA ‘S.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios a la empresa apelante, así como de la prueba constante constante en el expediente (Ver folios 111 al 119), este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en los artículos 7 inciso d) y j), 8 inciso a) y b), ambos de 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, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002.



Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, tenemos que la marca de etiqueta que se gestiona “**Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase **29** de la Nomenclatura Internacional “*aceites comestibles en general*”, es un signo mixto complejo, conformado por una etiqueta consistente en una figura geométrica cuadrado, con un fondo de color blanco, verde, azul, rojo, y anaranjado, en su aspecto puramente *gráfico y visual* se observa en la parte superior izquierda dentro de una especie de listón de color azul se encuentra el término “Molinos”, escrita en color blanco, donde la letra “M” de color blanco se ubica en un círculo pequeño de color rojo, debajo se encuentran los vocablos “**NATURE’S**” e “**IDEAL**”, escritos uno debajo del otro en letras especiales de color azul, debajo de éstos se visualiza un listón de color azul, y en la parte inferior aparece el diseño de unos vegetales (zanahorias, ajos, tomates y chiles, donde destacan los colores anaranjado, blanco y rojo).

Así las cosas, es claro que en el conjunto de la marca solicitada, formada por palabras y figuras que a la vista del consumidor conforman una etiqueta, y éste al observar la etiqueta distinguirá como elemento preponderante para la distinción del producto el término “**NATURE’S**”, el cual se acompaña de la palabra “**IDEAL**” conjunto que tiene carácter informativo, atribuyendo la cualidad sobre los productos a proteger de ser “**un ideal de la naturaleza**”. Por otra parte, el elemento distintivo “**Molinos**” queda escrito en un listón de color azul y la letra “**M**” en un círculo rojo, por su tamaño muy pequeño en relación al conjunto, este término queda prácticamente imperceptible para el consumidor y los competidores, por lo que no realiza un distintivo relevante. El conjunto de elementos de la etiqueta se considera poco distintivo, ya que no permite ser asociado de forma clara y fácil a elementos que permitan al consumidor distinguirla, y es más bien atributiva de cualidades, el consumidor denominará la marca “**NATURE’S IDEAL**”, sea ideal de la naturaleza.

El Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia que en una marca de etiqueta debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar la



distintibilidad, ya que el consumidor utilizará este elemento, si aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir con ella en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. (Ver en ese sentido Voto N° 352-2008, de las 10:15 horas, del 14 de julio 2008, Voto N° 764-2009, de las 8:35 horas del 13 de julio de 2009 y Voto N° 166-2010 de las 8:30 horas, del 22 de febrero de 2010, todos dictados por este Tribunal). Al ser poco distintivos los elementos de la etiqueta en su conjunto, el análisis debe versar por lo tanto en la distintibilidad del término “**NATURE´S IDEAL**”.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que en el orden *gráfico* el signo solicitado “**NATURE´S**” y el signo inscrito “**NATURA´S**”, comparten la raíz “**NATUR**” y la terminación “**S**”, siendo, que la solicitada se diferencia únicamente en la letra “**E**”, siendo, que esta letra no hace diferencia alguna. Respecto al nivel *fonético*, la pronunciación de ambas denominaciones es muy parecida, lo que puede causar confusión en los consumidores. Desde el punto de vista *ideológico* las marcas resultan muy similares pues ambas refieren a una misma idea la de “**natural**”, coincidencia que se acentúan por proteger productos relacionados en las mismas clases, con la particularidad de distinguirse por el vocablo ideal que al compararlos hace superior a la ideal sobre lo que no lo es.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque puede dar lugar a que el público consumidor crea que los productos a distinguir por la marca solicitada “**Molinos NATURE´S IDEAL (DISEÑO)**”, en clase **29** de la Nomenclatura Internacional, a saber, “*aceites comestibles en general*”, y los productos que protegen las marcas inscritas en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, por su orden a saber, “*preparaciones hechas con vegetales frescos tales como: tomate, cebolla, chile verde y aceite*”, “*conservas, mantequillas, frutas y verduras enlatadas, concentrados, pastas de frutas y verduras y sopas*”, “*pastas de tomate con cebolla, ajos, chile, queso, hongos, aceite y aceite de oliva*”, tienen un



origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a) de la Ley de Marcas) y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual permite prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre los productos pertenecientes a las empresas aquí contrapuestas. La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la sociedad opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del artículo 25 de la Ley de Marcas.

Precisamente, la similitud gráfica, fonética e ideológica y los productos de una misma naturaleza a los amparados por las marcas inscritas, a saber, alimenticios, aumenta la probabilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

QUINTO. Así las cosas, el signo solicitado de etiqueta “**Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, deviene irregistrable también por razones de carácter intrínseco, que no fueron analizadas por el **a quo** pero que este Tribunal las advierte. Nótese, que el término “**Molinos**” está en una esquina, escrito en letra diminuta, imperceptible a los ojos del consumidor y los competidores, y no se asocia con el resto de la parte denominativa “**NATURE’S IDEAL**”, por lo que este Tribunal concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción es “**NATURE’S IDEAL**”, el cual es el elemento predominante de la denominación, donde esa evocación resulta al consumidor muy fuerte y directa al término “natural, naturaleza”, impresión que le quedará en la mente al comprador, y le llevará a pensar que el producto a distinguir “*aceites comestibles en general*” es natural, además, como puede apreciarse el término “**IDEAL**” es un adjetivo que califica no al término “**NATURE’S**”, dando el sentido de que el producto es “**un ideal de la naturaleza**”, originando una calidad de llevar ese



estándar de no solo natural sino idóneamente natural lo cual con mucha probabilidad asociará el consumidor llevándolo a suponerle esa calidad, por consiguiente la marca resulta ser descriptiva-atributiva de cualidades, por lo que resulta aplicable el numeral 7 inciso d) de la Ley de Marcas y a la vez puede resultar engañosa porque no hay certeza que los productos tengan esos atributos, lo que estaría transgrediendo el artículo 7 inciso j) de la Ley citada.

De lo expuesto, se concluye que la marca que se aspira inscribir, no solamente resulta ininscribible por razones de derechos de terceros, porque existe una gran cantidad de marcas, propiedad de la oponente que contienen el término “NATURA’S, tal y como se indicó supra, sino también por razones intrínsecas. En consecuencia lleva razón la representación de la sociedad recurrente, ya que de autorizarse la inscripción del distintivo pretendido sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de las marcas inscritas “NATURA’S”, en razón de lo dicho líneas atrás.

SEXTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA SOCIEDAD Oponente

UNILER N.V. La representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de agravios argumenta que las marcas inscritas “NATURA’S” propiedad de su representada son notorias, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2 de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“(...) signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y celebridad que se



alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

SÉTIMO. De conformidad con las consideraciones expuestas y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para declarar con lugar la oposición formulada y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica-etiqueta “ **Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**

OCTAVO. 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° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas 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 **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos, nueve segundos del nueve de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se declara con lugar la oposición formulada por el Licenciado **Luis Pal Hegedus** en representación de la sociedad **UNILEVER N.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica-etiqueta “**Molinos NATURE’S IDEAL (DISEÑO)**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, la cual se rechaza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TE. MARCA ENGAÑOSA

TNR. 00.60.55