

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1172-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “NATUREZZA (DISEÑO)”

Unilever N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8680-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 416-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del tres de mayo 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 diez horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 2 de setiembre del 2008, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, Abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0943-0799, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en la ciudad en Vicuña Mackenna 2600 – Macul, Santiago, Chile, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATUREZZA (DISEÑO)**”, en **Clase 29** internacional, para proteger y



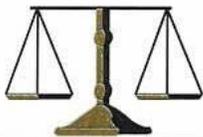
distinguir: *“carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, especialmente gelatinas y postres en polvo.”*

SEGUNDO. Que en fecha 12 de marzo del dos mil nueve, 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 la marca “**NATURA’S**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de UNILEVER N.V. contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATUREZZA (DISEÑO)**”, en clase 29 internacional, presentada por la empresa **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.**, la cual se **ACOGE**. (...). **NOTIFÍQUESE**.-”*

CUARTO. Que mediante libelo presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 3 de agosto de dos mil nueve, la representación de la empresa **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 veintidós de enero de dos mil diez, 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 Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO

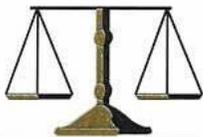
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que la marca de fábrica “NATURA’S”, alegada por la oponente en su oposición por la recurrente, Registro No. 46042, propiedad de la empresa UNILEVER N.V., inscrita en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*cereales, café, productos de cacao, mieles, confites, bombones, panes, harinas, pastas alimenticias, pasteles, bizcochos, galletas y otros*”, se encuentra caduca desde el 15 de mayo de 2008. (ver folios 43 y 44)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros correspondientes a las marcas inscritas de la opositora “NATURAS (NATURA’S)” y “NATURAS (DISEÑO)” en clases 29 y 30, para proteger y distinguir diversos productos de esas clases, bajo los registros números 88719, 91129, 101562, 101563, 98693, 103525, 100748, 100233, 103646, 103644, 111691, 109667, 121048, 121049, 103649, 103650, 145036, 112238 y 112867, propiedad de la empresa UNILEVER N.V., vigentes a la fecha. (ver folios 90 al 161).

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 PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A LA SOLICITANTE POR ESTE TRIBUNAL. Por resolución de este Tribunal de las nueve horas con quince minutos del 26 de marzo del año 2010, se previno a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, con el carácter de prueba para mejor resolver, las correspondientes certificaciones de los registros existentes y vigentes de las marcas



“NATURA’S y “NATURAS”, en clases 29 y 30 internacional, propiedad de la empresa UNILEVER N.V. Dicha prevención fue cumplida por parte de la Dirección de Servicios Registrales en fecha 19 de abril del 2010, aportando lo solicitado.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución recurrida resolvió que por encontrarse caduco el registro marcario “NATURA’S”, No 46042, lo procedente era abstenerse de cotejar la relacionada marca con el signo propuesto, por carecer ese análisis de interés actual, razón por la cual rechazó la oposición planteada y acogió la solicitud de inscripción de la marca “NATUREZZA”.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega, que por los principios de informalidad, verdad real y pro actione que informan el proceso administrativo y tomando en cuenta que en este acto se indican nuevos números de registros con los cuales se justifica la similitud entre las marcas en cuestión y que por lo tanto el Registro no debió limitarse únicamente al número de registro brindado en el escrito de oposición, sino que al ser un hecho de público conocimiento la cantidad de registros asociados a la marca NATURAS, se debió analizar la similitud basados en esta circunstancia. Señaló que lo anterior se justifica y fundamenta en el Voto No. 027-2008 de este Tribunal de las 10 horas de 128 de enero del 2008, que en lo que interesa indicó:

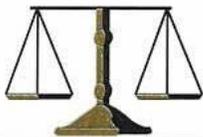
“(…) mientras en el proceso civil el juez en la práctica se constrañe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de verdad material, y debe ajustarse a los hechos, prescindiendo incluso de que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstancias, que estén en otros expedientes, que la administración conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc. Si la



administración no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará viciado.” (“Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo. La Defensa del Usuario y del Administrado”, Dike Biblioteca Jurídica, 1era Edición Colombiana, Bogotá, 1998, p. VIII-58).

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 (Folio 90 al 161), este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del veintiocho de julio 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 el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**NATUREZZA**” 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 “**NATUR**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le agrega al final las letras “**EZZA**” y las inscritas contienen sólo 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. Desde el punto de vista ideológico vale resalta que la palabra “NATUREZZA” evidentemente remite a la palabra “NATURALEZA” y la palabra “NATURA” procede le latín y significa también “NATURALEZZA”, por lo que ambos signos remiten prácticamente a la misma idea, resultando indiscutible su semejanza.

Por otra parte, los productos que protegería y distinguiría el signo solicitado son muy similares y se encuentran íntimamente relacionados con los de las marcas inscritas, ubicándose en la misma clase 29 de la clasificación internacional, resultando muy factible que los productos que identifican ambos signos sean comercializados en los mismos puntos de venta y hasta en las mismas secciones.

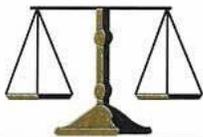
Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretenden proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, alimenticios, que se ofrecen usualmente 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. Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 90 al 161) 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 “**NATUREZZA**”, deviene ininscribible por derechos de terceros, ya que 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 29 y otros relacionados de otras clases como la 30, 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 “**NATUREZZA**”, 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 diez horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del veintiocho de julio de 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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 diez horas con cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, la cual se revoca. 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

M.Sc. 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