



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0458-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “GOODLIVING”

Unilever N.V. de Holanda, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9491-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 621 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, de Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, cuatro segundos del veintiséis de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil cinco, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco, setecientos tres, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **COMPAÑIA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, con domicilio social en la ciudad de San José, Barrio Cuba de la Iglesia Medalla Milagrosa cincuenta metros oeste,



Edificio Numar, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GOODLIVING (DISEÑO)**” en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, 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.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha diez de julio del dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidad y condición indicada, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “**GOODLIVING (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COMPAÑÍA NUMAR SOICEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro segundos, del veinticinco de junio del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio citada anteriormente

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de julio del dos mil ocho, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la calidad y condición indicada interpuso recurso de apelación y es por esa circunstancia que el Tribunal conoce del presente asunto.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, numerados del primero al segundo, agregando que los mismos encuentran su fundamento a folios tres vuelto; veintisiete a treinta y sesenta y dos a sesenta y cinco del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **UNILEVER N.V., de Holanda**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GOODLIVING (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual acoge, por considerar de conformidad con lo señalado en el considerando tercero de la resolución recurrida, párrafo final, que desde el punto de vista gráfico no se observa semejanza alguna en los signos cotejados ya que la parte denominativa es la que sobresale, el consumidor no se detiene a observar la ubicación de la parte figurativa (el sol), simplemente la primera percepción que tiene es la parte nominativa de la marca, por ello, la posibilidad de crear confusión no existe, fonéticamente el elemento predominante difiere totalmente en las marca en pugna; en el aspecto ideológico no hay similitud, el hecho que protejan productos de la misma clase y naturaleza, no genera la confusión ideológica ya que la pronunciación y comparación gráfica del elemento predominante (denominativo) no genera en el público una misma idea o significado en la mente del consumidor.



Por su parte, el representante de la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, destacó que entre la marca solicitada por la COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y la marca de su representada, existe una clara y evidente semejanza a nivel tanto gráfico e ideológico, ambas protegen productos en la misma clase 29 internacional, por lo que se puede causar riesgo de confusión en el público consumidor.

La identidad o similitud de los signos marcarios, está regulada en el **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ese numeral establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su **inciso a)** y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro; como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos u otros relacionados con estos; y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso que nos ocupa las marcas enfrentadas son para clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para productos similares: por lo que el cotejo debe hacerse basado en el primer supuesto indicado, *“si el signo es idéntico o similar a una marca registrada”*.

De esta forma visualizamos:

MARCAS INSCRITAS	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
MIRASOL (DISEÑO)	GOODLIVING (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE



	DISTINGUIRÍA
<p>Clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, conservas, encurtidos, margarina, mantequilla, productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles</p> <p>MIRASOL</p> <p>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</p> <p>Clase 29: margarina</p>	<p>Clase 29: 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.</p>

Los signos cotejados son marcas denominativas, en el caso de “**MIRASOL**” que protege únicamente margarina y mixtas que para su comparación se debe de seguir algunas reglas preestablecidas, por la doctrina y por la misma normativa. En ese sentido un primer criterio es la *comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión*. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca posterior. Abarca una visión de conjunto de todos sus elementos.

Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Estas marcas deben compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.”* (Tratado Sobre Derecho de Marcas. Fernández Novoa, Carlos, segunda edición. Pág. 299).

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos



contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina ha señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo,



la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto, y confrontada la marca inscrita “**MIRASOL**” (denominativa), y la solicitada “**GOODLIVING (DISEÑO)**”, *no tienen:* a) el mismo número de sílabas; b) la misma terminación y c) sucesión de vocales.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que no existe similitud entre los signos, ocurriendo, que desde el punto de vista gráfico no se manifiesta coincidencia en el número de sílabas, en la terminación y en la posición de las vocales. Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las palabras que conforman cada marca, tienen una vocalización disímil, y no tienen la misma terminación, lo que marca sustancialmente la diferencia entre dichas marcas. Desde el aspecto ideológico tampoco existe semejanza alguna, ya que conceptualmente no significan lo mismo, ya que el vocablo “**GOODLIVING**” traducido al castellano, tal y como lo establece la empresa solicitante, significa “**BUEN VIVIR**”, y la expresión “**MIRASOL**” de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe S.A., p. 1513, se define “*(de mirar y sol). m. girasol (II planta)*”, como puede apreciarse, los vocablos mencionados tienen un significado distinto, por consiguiente, no evocan la misma idea.

CUARTO. Partiendo de lo anterior, y tomando en cuenta el cuadro fáctico destacado en el resultando tercero de la presente resolución, se observa, que una de las marcas inscritas “**MIRASOL (DISEÑO)**”, al igual que la solicitada “**GOODLIVING (DISEÑO)**”, son marcas mixtas, es decir, están conformadas por un elemento figurativo y por uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria este último es el que debe prevalecer en el cotejo, porque:



“(...) 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).

Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, el elemento preponderante es el elemento denominativo, porque es éste, más que el figurativo, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y descartada ya la inclusión del diseño para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene para el caso bajo examen, que el elemento denominativo de las marcas “MIRASOL (DISEÑO)” y “GOODLIVING (DISEÑO)” contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITA

MIRASOL

MARCA SOLICITADA:

GOODLIVING

... no hay duda que el factor relevante para efectos de la comparación, es la palabra “MIRASOL” en la inscrita, y en el caso de la propuesta “GOODLIVING”.

Por lo antes indicado, tenemos que entre los signos **MIRASOL (DISEÑO)** y **“GOODLIVING (DISEÑO)”** desde el punto de vista gráfico, no se observa semejanza alguna, ya que como puede observarse, el elemento preponderante de ambas marcas es el denominativo, siendo, que el consumidor lo que va a visualizar en un primer momento es la



parte denominativa, ya que esta constituye el foco de atención de los consumidores, y que, a pesar, de que ambas marcas contienen un elemento figurativo, el **sol**, éstos no se van a detener a ver el sol, por el contrario, lo que visualizan es su parte denominativa. De tal forma y tomando en cuenta el cotejo realizado de los vocablos “**GOODLIVING**” y “**MIRASOL**” resulta, que son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

De ahí, que de la confrontación entre la marca mixta solicitada y las inscritas (mixta y denominativa), puede notarse, que no existe similitud, gráfica, fonética e ideológica, de ahí, que este Tribunal considera que el representante de la empresa apelante, no lleva razón cuando en su escrito de apelación y expresión de agravios aduce, que existe una clara y evidente similitud gráfica e ideológica, entre la marca solicitada “GOODLIVING (DISEÑO)” propiedad de la COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y la inscrita “MIRASOL (DISEÑO), pues como quedó establecido en líneas atrás, tal semejanza es inexistente.

Al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados (mixtos y denominativo) y siendo que únicamente coinciden en la protección de los productos, tal y como se aprecia del cuadro fáctico, este Tribunal al igual que lo resuelto por el Registro, determina que no existe riesgo de confusión al público consumidor, agregando, que no existe tampoco riesgo de confusión del origen empresarial de las marcas enfrentadas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”*, (la negrita no es del original). En el caso de análisis no existe identidad o similitud de signos.

Por lo anterior, bien hizo el Registro en declarar sin lugar la oposición presentada contra el



signo marcario pretendido y acoger su solicitud de inscripción, ya que no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores por lo que es posible su coexistencia registral.

QUINTO. Finalmente, cabe destacar, que el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y expresión de agravios, solicita al Registro **a quo**, que tome en consideración que su representada también es titular de la marca para efectos ilustrativos denominada “LA PERFECTA” para amparar productos de la clase 29 internacional, no obstante, considera este Tribunal, que dicha manifestación no es de recibo, ya que como puede notarse, el Registro realizó el cotejo única y exclusivamente con respecto al signo solicitado “**GOODLIVING (DISEÑO)**” y “**MIRASOL (DISEÑO)**” y “**MIRASOL**”, ello, por cuanto de la oposición se desprende que las marcas opuestas eran las dos últimas y no el signo la “**PERFECTA (DISEÑO)**”, por lo que no es la etapa procesal para referirse a dicho signo.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo **8, inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa UNILEVER N.V. de Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, catorce horas, cuatro minutos, cuatro segundos del veinticinco de junio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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 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

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa UNILEVER N.V. de Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, cuatro segundos del veinticinco de junio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Oposición a la Inscripción de la marca
TG: Inscripción de la marca.
TNR: 00.42.38