
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0592-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA



IMPORTADORA DANY S.A., y UNILEVER N.V., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-509)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0287-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del doce de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por las licenciadas Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0703, en calidad de apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA DANY S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, y la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en calidad de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019.

Redacta la Jueza Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019, rechazó la inscripción

de la marca “**Aquavera**” para proteger y distinguir: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y admitió la inscripción de “preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar”, y declaró con lugar parcialmente la oposición presentada por el representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al encontrarse inscrito el signo “**AQUA VELVA**” para distinguir **una loción para después de afeitarse**.

Inconforme con lo resuelto, ambas partes presentaron recurso de apelación, la representante de la empresa **IMPORTADORA DANY S.A.**, una vez concedida la audiencia por parte del Tribunal expuso como agravios, lo siguiente:

Que limitó la lista de productos para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, los anteriores dirigidos única y específicamente para mujeres, con dicha limitación las marcas no pueden confundirse ni asociarse. En el caso concreto por el principio de especialidad marcaría a pesar de que los signos protegen productos de la misma clase, resulta claro que los productos que usan los hombres y los que usan las mujeres son distintos.

El hecho que los signos tengan similitud y compartan una misma clase no es suficiente para rechazarlo, los productos se pueden distinguir entre ellos y no comparten canales de distribución o comercialización.

Desde el punto de vista fonético la marca solicitada se pronuncia como una sola palabra, la inscrita son dos palabras y hay que hacer una pausa entre ellas, además la palabra aqua (agua) es genérica para lociones y Velva y Vera son diferentes.

Gráficamente la marca solicitada tiene un logo con un diseño particular en la parte superior además de utilizar un color amarillo bastante llamativo.

Ideológicamente la marca solicitada evoca el concepto de nevado y frío e incorpora una cordillera en su diseño.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

Por su parte la representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, una vez concedida la audiencia de ley por parte del Tribunal para escuchar agravios indicó:

... siguiendo con las instrucciones de mi representada, ...desisto formalmente de la apelación en contra de la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: “**AQUA VELVA**” registro 28162, inscrita 9 de setiembre de 1963 y vence el 9 de setiembre de 2028, en clase 3 para proteger: “una loción para después de afeitarse”.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. En el presente caso una vez concedida la audiencia de ley por parte del Tribunal para escuchar agravios, la representante de la empresa

UNILEVER N.V., desistió del recurso planteado.

Por lo tanto, al consistir desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en términos generales en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y específicamente el artículo 65.8 del Código Procesal Civil regula el desistimiento de la impugnación que es de aplicación supletoria en esta materia.

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza no entraña ningún interés general para la empresa oponente ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, y se continúa con el conocimiento del recurso de apelación de la empresa **IMPORTADORA DANY S.A.**

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.* b). *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, los anteriores dirigidos única y específicamente para mujeres.

MARCA REGISTRADA

AQUA VELVA

Una loción para después de afeitarse

En el presente caso la marca solicitada a pesar de consistir un signo mixto, considera el Tribunal que su parte denominativa es el elemento preponderante, así las cosas

AQUAVERA comparte a nivel gráfico 7 de las letras que la integran, así como el orden de las mismas con la marca **AQUAVELVA**, lo que nos indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 del reglamento a ley de marcas se le debe dar más importancia a las primeras.

Al presentar las marcas identidad gráfica por su estructura gramatical análoga también presentan identidad fonética parcial, el sonido al vocalizarlas presenta mayores semejanzas que diferencias.

La estructura denominativa de cada signo evidencia que se componen de una raíz, así el signo solicitado inicia con AQUA cuya traducción del latín al español es “agua” y el registrado inicia con la misma palabra por lo que existe una leve semejanza conceptual.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos ubicados en una misma clase pero que por su naturaleza, destino o uso pueden coexistir.


En ese sentido el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *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 [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos al limitar la lista a: “dirigidos única y específicamente para mujeres”, en aplicación del principio de especialidad.

La marca solicitada distingue: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, los anteriores dirigidos única y

específicamente para mujeres, por lo que si se compara con los productos de la marca solicitada: una loción para después de afeitarse, se observa que existe una relación en los productos dirigidos al cuidado personal como son *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello* con *la loción para después de afeitarse*, el hecho que se indique que los productos solicitados son para el género femenino no elimina el riesgo de confusión indirecto, ya que el consumidor puede pensar que provienen de una misma empresa, ya que en el mercado de los productos de higiene personal como los comparados las empresas manufactureras los producen tanto para hombres como para mujeres.


En cuanto a los demás productos solicitados: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, comparte este Órgano lo resuelto por el Registro en cuanto a permitir la coexistencia registral, pero se incluyen los dentífricos ya que no se confunden con una loción para después de afeitarse.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA DANY S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019, la cual en este acto se

revoca parcialmente y se admite la marca solicitada  para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar y dentífricos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR PARCIALMENTE** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA DANY S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la

Propiedad Industrial a las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019, la cual en este acto se revoca parcialmente y se admite la marca solicitada  para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar y dentífricos. Se admite el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:09 horas del 10 de octubre de 2019. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33