

Expediente N° 2006-315-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “OLA”

Unilever, N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 6476-03)

VOTO No 076 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del doce de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto 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, ochocientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **“UNILEVER N.V.”**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, entidad domiciliada en Weena 455,3013 Al Rotterdam, Países Bajos, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiún minuto, tres segundos del ocho de noviembre de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“OLA”**, en **Clase 32 de la Nomenclatura Internacional de Niza**.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa **“UNILEVER”** presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de setiembre de dos mil tres, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“OLA”**, en **Clase 32** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas..

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veintiún minutos, tres segundos, del ocho de noviembre de dos mil cinco,

dispuso rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLA**, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, pues contiene más semejanzas que diferencias respecto a la marca inscrita **HOLA** de derivados de maíz ALIMENTICIO S.A., lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 numeral a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidades y condición indicadas, en fecha veintidós de marzo de dos mil seis, presenta **Recurso de Apelación**, en el que argumenta que la marca solicitada por su representada contiene elementos diferenciadores con respecto a la marca inscrita **HOLA** que hacen posible su coexistencia registral, pues si bien es cierto son parónimos, las mismas son diferentes tanto en su contenido conceptual como en su misma grafía. Ambas pueden coexistir sin causar ningún tipo de confusión o perjuicio a los consumidores, pues refieren a distintas concepciones e ideas al público consumidor, la marca inscrita **Hola** es empleada para saludar, mientras que otra idea o concepción es brindada por la marca solicitada **OLA** la cual es entendida como una onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas. Desde el punto de vista gráfico, la marca inscrita contiene un elemento más que hace de la misma denominación más extensa en comparación con la marca solicitada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista los siguientes: **1.-** Que la marca “HOLA” propiedad de Investigación de Tecnología Avanzada S.A., se encuentra inscrita según acta N° 66992 desde el 23 de octubre de 1986 vigente hasta el 23 de octubre de 2006, en clase 32 (ver folio 47).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca **HOLA**, propiedad de Investigación de Tecnología Avanzada, bajo el acta número sesenta y seis mil novecientos noventa y dos, desde el 23 de octubre de 1986 y con vencimiento al 23 de octubre de 2006, para proteger y distinguir: bebidas no alcohólicas, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OLA**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por considerar que, la marca de fábrica y comercio **OLA**, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, pues contiene más semejanzas que diferencias respecto a la marca inscrita **HOLA** de derivados de maíz ALIMENTICIO S.A., lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, consecuentemente, señala que la marca propuesta transgrede el artículo 8 numeral a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que la marca solicitada por su representada contiene elementos diferenciadores con respecto a la marca inscrita **HOLA** que hacen posible su coexistencia registral, pues si bien es cierto son parónimos, las mismas son diferentes tanto en su contenido conceptual como en su misma grafía. Ambas pueden coexistir sin causar ningún tipo de confusión o perjuicio a los consumidores, pues refieren a distintas concepciones e ideas al público consumidor, la marca inscrita Hola es empleada para saludar, mientras que otra idea o concepción es brindada por la marca solicitada **OLA**, la cual es entendida como una onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas. Desde el punto de vista gráfico, la marca inscrita contiene un elemento más que hace de la misma denominación más extensa en comparación con la marca solicitada.

CUARTO: Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada **“OLA”** guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita **“HOLA”**, propiedad de Investigación de Tecnología Avanzada, Sociedad Anónima. (ver folio 47); advirtiendo que gráficamente poseen las mismas letras, la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y la solicitada lo es la letra inicial **“H”**. Igualmente, enfrentadas dichas marcas se encuentra identidad fonética, es decir, la expresión verbal de los términos **“OLA”** y **“HOLA”** es idéntica, toda vez que el sonido de la letra **“H”** en el caso de la marca inscrita pasa inadvertido

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, y además, que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **“OLA”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos

que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, pues, tanto las bebidas no alcohólicas que protege y distingue la marca inscrita, como las bebidas que distingue la marca solicitada son para uso de bebidas no alcohólicas, existe en cuanto al enfrentamiento -denominación y productos- la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala que *“ Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto. ”* (LOBATO

(Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

QUINTO: De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que señala: *“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”*.

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la

normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. como titular de la marca de fábrica registrada **"HOLA"** en clase 32 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, en razón de la similitud tanto gráfica como fonética que presenta la marca solicitada frente a la marca inscrita, este Tribunal concuerda con el a-quo en denegar el registro solicitado por el representante de la empresa Unilever N.V., de la marca **"OLA"** en clase 32 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

Conforme lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal procedente rechazar los agravios indicados por el representante de la empresa aludida en su escrito de apelación, toda vez que la marca carece de toda distintividad, conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, normativa y doctrina citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada **"OLA"** para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, tres segundos, del ocho de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y doctrina invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, tres segundos, del ocho de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Soto Arias

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.