



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0527-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo AXE APOLLO

Unilever N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3560-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0158-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever N.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, veintisiete segundos del cuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Unilever N.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo AXE APOLLO, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador, spray corporales perfumados, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma de afeitado, gel para afeitado, lociones para antes y después del afeitado, talco de tocador, preparaciones para el baño y la ducha, lociones para el cabello, champú y acondicionador, productos para estilizar el



cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes para uso personal, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas.

SEGUNDO. Que por resolución final de las dieciséis horas, dos minutos, veintisiete segundos del cuatro de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha dieciséis de julio de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las quince horas, veintiséis minutos, nueve segundos del veinticuatro de julio de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Trading Blue Mountain S.R.L. la marca de fábrica y comercio en la clase 3 **APOLLO**, registro N° 222966, vigente hasta el seis de diciembre de dos mil veintidós, para distinguir detergentes, sustancias blanqueadoras, preparaciones de limpieza,



jabones, perfumería aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos (folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo inscrito se encuentra contenido en el solicitado y la identidad y relación entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que ya le han sido otorgados una multiplicidad de signos que contienen la palabra AXE, y que ésta hace que la visión de conjunto de los signos cotejados sea muy distinta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica:

“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, 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. (...)



Con dicha norma se busca impedir el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales y/o relacionados. Y para que el operador jurídico, en este caso el calificador marcario, pueda realizar un cotejo objetivo entre los signos en pugna, se establecen pautas de calificación en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), las cuales, sin ser exclusivas ya que se permite tomar en cuenta otras reglas que permitan calificar semejanza, brindan una clara guía sobre los aspectos que deben de tomarse en cuenta a la hora de realizar una comparación entre un signo propuesto y un derecho marcario previamente registrado, como lo es el caso bajo estudio. De dichas reglas destacamos:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
(...)
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o (...)

El recurrente invoca a su favor el hecho de que ya la Administración Registral ha otorgado a su representada el registro de varias marcas que incluyen en su construcción la palabra AXE. Sin embargo, indica este Tribunal que los registros previamente otorgados no son motivo que apoye al ahora solicitado, ya que cada uno de ellos ha de analizarse desde su propio marco de calificación registral, compuesto por lo expresamente solicitado, los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, y el marco normativo que haya de aplicársele de acuerdo a su fecha de presentación.

En el presente asunto, la colisión de signos se analiza según ambos contienen la palabra APOLLO. Dicha palabra, que constituye la totalidad del signo inscrito, resulta estar enteramente contenida en el conjunto del solicitado. El apelante expone que el análisis no toma en cuenta una visión total, más ello no es así. Al ser los productos del cotejo, en unos casos idénticos y en otros estar íntimamente relacionados, el añadido de la palabra AXE no viene a crear diferenciación entre los signos, ya que el consumidor de dicho agregado podrá entender que el producto distinguido proviene del mismo origen empresarial que los productos identificados con APOLLO, y que se encuentra ante una variante de aquellos. Así, el conjunto del signo propuesto no posee una diferenciación sustancial respecto de la marca inscrita, ya que ambas contienen la palabra APOLLO, siendo ésta semejanza de mayor importancia que la diferencia que crea la palabra AXE, al ser los productos idénticos unos e íntimamente relacionados los otros comparten tanto un mismo sector de consumidores como canales de distribución, formas de presentación en anaqueles, etcétera, dándose la posibilidad de que el consumidor se confunda en su acto de consumo, correspondiendo entonces la protección jurídica al titular al que ya el Estado le ha otorgado un derecho de exclusiva respecto del uso del signo para los productos acordados en el registro. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, veintisiete segundos del cuatro de julio de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo AXE APOLLO. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36