



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0707-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “COMPLETE SOLUTIONS”

UNILEVER N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5168-2014)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 0278-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos y diecinueve segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio 2014, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMPLETE SOLUTIONS**” en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Jabones; jabones medicados; preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello;*



preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitarse, preparaciones para antes y después del afeitado; colonia; preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jaleas de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; talco de tocador; algodón para uso cosmético; hisopos de algodón para uso cosmético; almohadillas, pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosmética; mascarillas de belleza, mascarillas faciales; todos los productos anteriores consisten de o contienen perfume.”

Por escrito presentado el 20 de julio de 2014, el representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, solicitó eliminar de la lista de productos la siguiente frase, **“todos los productos anteriores consisten de o contienen perfume”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta y un minutos con diecinueve segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió; *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 02 de septiembre de 2014, el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación ante el Registro indicado, y este mediante resolución dictada a las trece horas, catorce minutos con cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de 2014, resuelve: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. [...]”* Y mediante el auto de las trece horas, quince minutos con quince segundos, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal Registral Administrativo. [...]”*, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la empresa AVON PRODUCTS INC, tiene inscrita la marca de fábrica y comercio, bajo diseño:



registro número 217131 desde el 30 de marzo de 2012 y vigencia al 30/03/2022, en clase 03 internacional, para proteger; *“Jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y de las uñas; cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, dentífrico, fragancias y colonias, productos de tocador, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse; desodorantes personales, talcos.”* (v.f 42)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, rechaza la



inscripción de la marca solicitada por ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, ya que existe similitud entre estos, por lo que podría darse un riesgo de confusión al proteger productos idénticos y relacionados.

Por su parte, el representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, en su escrito de agravios señaló en términos generales que el signo propuesto por su representada presenta elementos propios y diferentes, generando diferencias importantes. Por lo anterior resulta inadmisibles la objeción del Registro, al señalar una supuesta identidad que no existe. En consecuencia solicita reconsiderar dicho criterio y aceptar la solicitud de inscripción del signo propuesto por su representada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que 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, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de

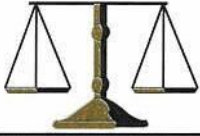


causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, para el caso bajo examen este Tribunal estima, que al analizar los signos en conflicto se desprende de manera clara que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**COMPLETE SOLUTIONS**” y la marca de fábrica y comercio inscrita “**SOLUTIONS (DISEÑO)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una



evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:

Corresponde al operador del derecho analizar ambos signos e identificar los términos que los componen. En este sentido, analiza el nivel **gráfico** contenido en la frase empleada “**COMPLETE SOLUTIONS**”, la cual se encuentra en idioma inglés y que traducida al español significa “**soluciones completas**”, encontrándonos así con palabras o términos de connotación genérica y usanza común que no puede ser apropiable por parte de terceros, y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlas en sus propuestas. Dado que estos elementos solo podrían ser utilizados únicamente como complemento de la denominación pero no les proporcionan el grado necesario de distintividad al signo propuesto.

En este sentido, se desprende que a nivel **visual** entre los signos cotejados si bien existen otros elementos diferenciadores, tales como “**COMPLETE**” utilizado en el signo propuesto y en la marca inscrita una grafía que corresponde a una hoja, estos elementos no son suficientes para alcanzar la distintividad requerida entre las marcas. Al respecto, obsérvese que esos elementos no las diferencian ni individualizan plenamente, dado que ambas marcas comparten un elemento central que es la expresión “**SOLUTIONS**” y al que la mirada del consumidor se va a dirigir para asociarlas empresarialmente, siendo que esta expresión es la de mayor impacto en los signos.

Aunado a lo anterior, es claro entonces que a **nivel fonético** a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, ambas se identificarán como si fuese de un mismo origen empresarial, dado que el término “**SOLUTIONS**” como se ha indicado líneas arriba, es la expresión de mayor impacto en los signos.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que al utilizar ambos signos la expresión “**SOLUTIONS**” en común, ello induce a que se evoque o se relacione con la misma idea o concepto al consumidor. Lo anterior, dado que la marca inscrita



“SOLUTIONS” traducida al español significa **solución** y el signo propuesto “COMPLETE SOLUTIONS” significa **soluciones completas**, lo cual refieren de manera directa a una idea similar y en consecuencia carente de actitud distintiva respecto de la marca inscrita.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, tal como ocurre en el caso concreto, para lo cual, la ley autoriza considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que al ser analizada no se ajusta al caso bajo examen. Obsérvese, que el signo propuesto por la empresa **UNILEVER N.V.**, bajo la denominación “COMPLETE SOLUTIONS” en **clase 03** internacional, pretende la protección de: *“Jabones; jabones medicados; preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitar, preparaciones para antes y después del afeitado; colonia; preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jaleas de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; talco de tocador; algodón para uso cosmético; hisopos de algodón para uso cosmético; almohadillas, pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosmética; mascarillas de belleza, mascararas faciales”*, según indicación realizada a folio 09 del expediente de marras, en tanto la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, tiene inscrita la marca de fábrica y comercio:



registro 217131, en clase 03 internacional, para proteger; ***“Jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y de las uñas; cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, dentífrico, fragancias y colonias, productos de tocador, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse; desodorantes personales, talcos.”*** (v.f 42), situación que evidencia que los productos a comercializar no solo se encuentran en la misma clase internacional del nomenclátor internacional, sino que además, pretenden la comercialización del mismo tipo de productos, por lo que ello causaría un inminente perjuicio para el titular de la marca inscrita.

En este sentido, no podría este Tribunal obviar que el consumidor medio percibirá los productos de una u otra marca de la misma manera, siendo que se encuentran destinados a una misma actividad comercial, sea, dentro de productos similares y relacionados para el cuidado personal, y dado que entre ambas como se indicó líneas arriba no existe distintividad suficiente, siendo tal su semejanza, podría causar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos que ambas comercializan son afines y en consecuencia no podría otorgarse su protección registral.

Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“[...] 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 [...].” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que



de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, 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”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho contexto, tenemos claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta **“COMPLETE SOLUTIONS”** puede conllevar a ese riesgo con respecto a la denominación inscrita **“SOLUTIONS”**, por cuanto como se indicó líneas arriba pretende la protección de productos similares y relacionados dentro de la misma actividad comercial.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio 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 o servicio en el mercado.

Por lo anterior, este Tribunal al no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas objeto de 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, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signos inscrito; por lo que, se debe rechazar la solicitud en apego a lo que dispone el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**SOLUTIONS**” propiedad de **AVON PRODUCTS INC.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMPLETE SOLUTIONS**”, presentada por **UNILEVER N.V.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

CUARTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos y diecinueve segundos del



veintiuno de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMPLETE SOLUTIONS**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza. 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, 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.