



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0698-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “LOOK LOCK”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2861-2011)**

**UNILEVER N.V., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO No. 481-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil doce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con seis minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de dos mil once, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**LOOK LOCK**”, para proteger y distinguir: *“jabones; perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos para uso personal; productos para el cuidado del*



*cabello; colorantes para el cabello; tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello; champús, acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, accesorios para el cabello, mouse para el cabello, brillos o glaseado para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos para preservación del cabello, tratamientos para secado del cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha, preparaciones de baño no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos”, en clase 03 del nomenclátor internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 17:07:46 horas del 1° de abril de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**L.A. LOOK**”, bajo el registro número 77861, propiedad de la empresa **HENKEL CONSUMER GOODS, INC.**, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas con seis minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del



plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“L.A. LOOK”**, propiedad de la empresa **HENKEL CONSUMER GOODS, INC.**, bajo el número de registro 77861, desde el 5 de diciembre de 1991, vigente hasta el 5 de diciembre de 2021, para proteger y distinguir: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*, en clase 05 de la nomenclatura internacional. (ver folios 4 y 5).

**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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“L.A. LOOK”**, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 03 del nomenclátor



internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y en su escrito de expresión de agravios, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto los elementos distintivos de las dos marcas son totalmente diferentes, lo cual justifica la coexistencia entre ellas y con las marcas inscritas que son similares, ya que tanto a nivel gráfico como a nivel fonético, las marcas son perfectamente diferenciables y resulta imposible que el público consumidor se confunda entre LOCK y L.A., tampoco existiendo riesgo de asociación entre las empresas y finalmente el Registro no tomó en cuenta que la marca base de este rechazo no se encuentra en el mercado costarricense; su presencia comercial es inexistente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Realizada la confrontación de la marca solicitada “**LOOK LOCK**” y la inscrita “**L.A. LOOK**”, observa este Tribunal que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, tanto gráfica como fonéticamente las marcas resultan muy similares, considerando que la solicitada es una repetición del mismo término que se encuentra contenido dentro de la marca registrada, siendo una esencial razón para que puedan ser confundidas por el público consumidor. Considera este Tribunal que al realizar el cotejo gráfico y fonético entre las marcas enfrentadas existen más semejanzas que diferencias entre éstas, asimismo algunos de los productos a proteger y distinguir son idénticos, algunos otros similares y directamente relacionados, ya que se refieren a productos para el cuidado y el aseo personal, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**L.A. LOOK**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**LOOK LOCK**”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **HENKEL CONSUMER GOODS, INC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como



resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita. En relación al aspecto gráfico, la presencia del término “**LOOK**” en ambos signos, configura una identidad visual, resultando que la coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas .

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y



consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita. Finalmente, en cuanto al agravio externado por el aquí apelante, acerca de que el Registro no tomó en cuenta que la marca propuesta no se encuentra en el mercado costarricense y que su presencia comercial es inexistente, no resulta válido en virtud de que no corresponde al Órgano Registral, verificar el uso real y efectivo de las marcas inscritas, a menos que se esté en presencia de un proceso de cancelación por falta de uso de marca, instaurado por un tercero con un interés legítimo, correspondiendo en este tipo de procesos la carga de la prueba al que alega la acción de cancelación, ocurriendo que en el presente asunto, no es el caso, en virtud de que nos encontramos ante un proceso puro y simple de inscripción de marca, en el cual no fue alegada la defensa de cancelación por falta de uso del signo, como corresponde acorde a la normativa legal y reglamentaria existente.

Por todo lo anteriormente expuesto, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**L.A. LOOK**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**LOOK LOCK**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, 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 doce horas con seis minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la cual se confirma.

**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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, 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 doce horas con seis minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**