



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0017-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “ROYAL LOVE” (30)

UNILEVER N.V., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 935-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 510-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas, cincuenta minutos del veintinueve de setiembre del dos once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, vecino de San José, 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 nueve horas con cuarenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del once de Noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero del dos mil nueve, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición y representación dicha solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio: “**ROYAL LOVE**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Helados, helados de hielo, confitería congelada, preparaciones hechas a partir de los productos antes mencionados.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día once de mayo del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de la compañía **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del once de noviembre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“ROYAL LOVE”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas del veintiséis de marzo del dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que por escrito presentado a este Tribunal el doce de agosto del dos mil diez a las doce y treinta y siete minutos, se presentó desistimiento de la oposición por parte de la compañía **KRAFT FOODS HOLDINGS INC.**, sin embargo se procede a conocer por el fondo el presente asunto en acatamiento del Principio de Legalidad.

SEXTO. 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, o a 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 del 12 de



mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 108 al 126 del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL DESISTIMIENTO Y SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. No obstante haber sido desistida la oposición formulada por la empresa **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable revisar por el fondo el presente asunto y confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto los signos inscritos “ROYAL”, propiedad de la compañía **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, por cuanto no cuenta la marca solicitada con una carga diferencial que demuestre su distintividad, lo que evidencia el posible riesgo de confusión entre las mismas.



Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de rito, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Ese artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDENTICOS O SIMILARES. De conformidad con los artículos 8° 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; tal 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, 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, 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

QUINTO: SOBRE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El representante de la sociedad recurrente concluye dentro de sus agravios, que no es posible rechazar la inscripción de una marca con base a cualquier semejanza, sino que debe existir una similitud que conlleve un alto grado de confusión para el público consumidor. Indica además que la palabra “LOVE” en la marca solicitada conlleva una carga diferencial significativa, y que la resolución del Registro carece de la argumentación necesaria para fundamentar el rechazo de la marca ya que simplemente se limita a afirmar de forma inexplicable y arbitraria que la denominación “LOVE” es un elemento secundario sin mayor aptitud distintiva, y que hay identidad absoluta en los aspectos gráfico, fonético e ideológico.

Visto lo anterior, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “Royal Love” y “Royal”, no se presenta una identidad, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con los signos inscritos, ya que precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues 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 “Royal Love” 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 algunos 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.

Por lo expuesto, a pesar del hecho de que la empresa oponente haya desistido de su oposición, aún así no da lugar a la inscripción de la marca solicitada, por las razones ampliamente analizadas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **UNILEVER N.V.**, e igualmente el desistimiento presentado por **KRAFT FOODS HOLDINGS**, debiéndose confirmar la resolución apelada.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del once de Noviembre del dos mil nueve, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora