

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0540-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Loción de Seda Unique (diseño)”

Unilever N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5944-05)

Marcas y signos distintivos

VOTO N° 715-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Países Bajos, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Róterdam, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2005 la empresa Jafer Limited presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio ***Loción de Seda Unique (diseño)***, para proteger y distinguir en **Clase 3** del nomenclátor internacional, *lociones cosméticas perfumadas para el cuerpo, body lotion, lociones humectantes e hidratantes para la piel.*

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de Unilever N.V., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**Loción de Seda Unique (diseño)**”, argumentando similitud con diferentes marcas inscritas cuyo titular es su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del doce de mayo de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, apelando la sociedad opositora y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el hecho que como probado indica la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa Jafer Limited, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Loción de Seda Unique (diseño)**”, en Clase 3 de la nomenclatura

internacional, para proteger y distinguir lociones cosméticas perfumadas para el cuerpo; body lotion, lociones humectantes e hidratantes para la piel.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa Unilever N.V formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, en términos generales, que tiene inscrita entre otras la marca “Sedal” y al incluir el solicitante una parte fundamental de esa marca en su distintivo, dan la errónea impresión que la marca *loción de seda (diseño)* es parte de la familia de marcas de su propiedad que se identifican por ser una gran gama de productos cosméticos de altísima calidad y efectividad. Sostiene que, el público consumidor erróneamente creará que los productos identificados con la marca solicitada son parte de la línea de productos de su propiedad o son avalados por esta opositora. Alegando además que la marca **Sedal** es notoria y que entre la marca inscrita y la solicitada existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Por su parte, en la resolución apelada, el Registro determinó que la notoriedad alegada de la marca “Sedal” no fue debidamente comprobada, además de que no existe similitud entre ésta y la solicitada, razones por las cuales rechazó la oposición interpuesta y acogió la inscripción de la pedida. La opositora en su escrito de apelación únicamente alega el agravio concerniente a la similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas cotejadas y solicita se revoque la resolución apelada y es sobre éste que el Tribunal se referirá.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del *riesgo de*

confusión, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...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”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto 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 ambos signos, 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 es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En el caso concreto y siendo que la marca principal de la opositora es:

SEDAL

... término que también contienen cada una de las marcas indicadas por el Registro en el Resultando III de la resolución apelada y que este Tribunal también lo tiene como hecho probado y que no fue objetado, tales como:

SEDAL FRESH EXTEND, SEDAL PERSONAL, SEDAL EXPERIENCE, SEDAL PRO COLOR, SEDAL ALOE PROGRESSIVE, SEDAL HIDROALOE, SEDAL ADN VEGETAL, SEDAL CONTROL, SEDAL DUO, SEDAL MELANINA, SEDAL ILUMINADOR, SEDAL ENTIENDE LO QUE TU CABELLO SIGNIFICA, SEDAL COLORFIRM, SEDAL VERANO INTENSO

...se observa que entre éstas, en donde todas contienen dentro de su denominación el vocablo “*sedal*” y la solicitada “*loción de seda unique*” (*diseño*) desde el punto de vista ortográfico, se diferencian entre sí, ya que la primera está compuesta únicamente por el término *sedal*, las demás inscritas, contienen dentro de su denominación esa palabra unida a otras que las identifican plenamente, pero que cotejadas con la solicitada, que igualmente contiene otros términos y elemento gráfico como son: *loción* y *unique*, además del diseño que envuelve todo el signo, hacen que el consumidor no la relacione con las inscritas. Asimismo, desde el punto de vista del cotejo fonético, los signos se vocalizan en forma diferente, siendo que no existiría similitud entre ellos. Ideológicamente, aunque los inscritos evocan la seda y el pretendido hace referencia a la seda, pero no es un atributo natural de las lociones y por la disposición del signo y elementos del solicitado, determinan que ambos sean inconfundibles.

Otro hecho diferenciador entre los signos, es que a pesar de proteger productos de la misma clase 3, en el caso de las inscritas, son productos dirigidos para el cuidado del cabello y así se indica en la publicidad presentada por el apelante, constante a folio 63, que expresamente se indica: *Productos Sedal se preocupa por tu pelo, conoce las distintas variedades que te ofrece Sedal*”, mientras que la solicitada es específica para lociones dirigidas al cuidado del cuerpo, de la piel.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles desde el punto de vista ortográfico y fonético y que aunque evocan una idea similar, el de la solicitada al estar unido a otros términos que complementan conceptualmente, traza la diferenciación entre éstas, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular, máxime de que en los centros de venta al público, éstos están dispuestos en anaqueles diferentes, por ser productos dirigidos a diferentes partes del cuerpo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que los signos solicitados son disímiles entre sí, que protegen productos diferentes y que no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55