



Expediente N°: 2008-0976-TRA-PI-569-10-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GO FRESH”

UNILEVER N.V.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 3662-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 741-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número, nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 AL Róterdam, Netherlands, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, trece segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de abril de dos mil siete, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GO FRESH**”, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Jabones, perfumería, agua de tocador, lociones para después del afeitado, colonias, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, preparaciones para el cuidado del cuero del cabelludo y el cabello, champúes 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, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el afeitado, preparaciones para antes y después del afeitado , preparaciones para la depilación, preparaciones para broncearse y protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios, talco en polvo, (algodón de uso cosmético), aplicadores de algodón (para uso cosmético), almohadillas, toallas o toallitas cosméticas, almohadillas o toallas prehumedecidas o impregnadas para la limpieza (para uso cosmético), mascarillas de belleza y paquetes faciales (cosmético).

SEGUNDO. Que el Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, once minutos, trece segundos del 31 de mayo de dos mil diez, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de junio de dos mil diez, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la sociedad **UNILEVER N.V.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciocho de junio de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación circunstancia 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 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 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: **1)** Que a nombre de la sociedad **MCBRIDE (CARIBBEAN) LIMITED**, domiciliada en Lowlandas, Christ Church, Barbados, existe inscrito la marca de fábrica **“GO!”**, en la **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para el uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, fregar (raspar(y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos. (Ver folios 51 a 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca **“GO FRESH”** para la **clase 3** de la Clasificación Internacional, solicitada por la sociedad **UNILEVER N.V.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto con la marca inscrita **“GO!”**, propiedad de la sociedad **MCBRIDE (CARIBBEAN) LIMITED**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, establece, que la marca solicitada corresponde una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **“GO”** haciéndose idénticas. Que dadas las similitudes, se observa duplicidad de identidad respecto a la marca inscrita, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios



para distinguir los productos a través de signos marcarios creativos.

La representación de la sociedad apelante alega en su escrito de apelación que existen suficientes diferencias entre la marca de su representada, GO FRESSH en clase 3, y el distintivo marcario base de la objeción del Registro, GO, para que estos distintivos puedan coexistir pacíficamente en el Registro de la Propiedad Industrial. Cada una de las marcas en cuestión protege productos que son totalmente distintos entre sí; cada uno en un segmento de mercado definido y especializado. Dado lo anterior, los consumidores de cada uno de los productos de las marcas no se van a confundir entre ellos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de la sociedad apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, así, como también es de aplicación el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley citada.

Este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “GO”, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, pues la palabra “FRESH” es un adjetivo calificativo del término “GO”, que viene a calificar los productos, de ahí, que la expresión “FRESH” no agrega al signo distintividad alguna. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”*



(**FERNÁNDEZ NÓVOA**, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 03 de la Nomenclatura Internacional, los cuales están relacionados, pues los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, están destinados al cuidado de la belleza personal, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos idénticos y relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita.

Tal identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger, a saber: *“Jabones, perfumería, agua de tocador, lociones para después del afeitado, colonias, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, preparaciones para el cuidado del cuero del cabelludo y el cabello, champúes 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, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el afeitado, preparaciones para antes y después del afeitado, preparaciones para la depilación, preparaciones para broncearse y protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios, talco en polvo, (algodón de uso cosmético), aplicadores de algodón (para uso cosmético), almohadillas, toallas o toallitas cosméticas, almohadillas o toallas prehumedecidas o impregnadas para la limpieza (para uso cosmético), mascarillas de belleza y paquetes faciales (cosmético)”*, con alguno de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber: *“jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello”*, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo



marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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 (...)*.

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **“GO FRESH”** frente a la inscrita **“GO!”**, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico, fonético e ideológico y en cuanto a los productos que se solicita proteger, algunos son idénticos y otros están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas, por lo que los alegatos de la representación de la sociedad apelante no son de recibo, ya que entre las marcas cotejadas no existen diferencias, por lo que de autorizarse la inscripción de la marca **“GO FRESH”**, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca inscrita **“GO!”**, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

QUINTO. Conforme a las consideraciones citadas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, trece segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, trece segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que 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 Suárez 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 terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33