



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0514-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MULTI-TASKING”

UNILEVER PLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2460)

Marcas y Otros Signos

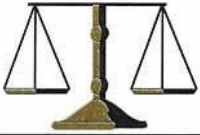
VOTO N° 945-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de la empresa **UNILEVER PLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, catorce segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2012, el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MULTI-TASKING”** en Clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello,*



preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, glaseadas para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, tratamientos para disecar el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, catorce segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Peralta Volio** en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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, 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra



inscrita la marca “**TASK (DISEÑO)**” a nombre de INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., bajo registro No. **216576** vigente desde el 02 de marzo de 2012 y hasta el 02 de marzo de 2022, que protege en clase 03 Internacional “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa y para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, pulimentar, limpiadores, jabones, jabones de tocador, antibacteriales, productos de perfumería, perfumería, aceites esenciales, aceites de limpieza, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*”, (v. f. 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo “**MULTI-TASKING**” con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 de su Reglamento, por considerarlo similar gráfica, fonética e ideológicamente al inscrito “**TASK**” y que su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria suficiente que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que el criterio para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto no se debe descomponer el signo y analizarlo de forma separada, ya que el término que se desea proteger es **MULTI-TASKING** y no solamente TASKING. Aunado a ello, la marca que fundamenta la objeción tiene su propio significado y la solicitada es un signo de fantasía, lo cual aleja la posibilidad de encontrar alguna similitud entre ellas. Por el contrario, a pesar que se acepta la existencia de una leve similitud visual porque la propuesta contiene en el medio la inscrita, consideramos que son más las diferencias visuales, fonéticas e ideológicas entre ambos signos, toda vez que la palabra **MULTI** y la terminación **ING** también forman parte de su solicitud, la cual debe ser analizada en forma integral y no



desmembrándola como hizo el Registro. Con fundamento en dichos alegatos solicita revocar la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de la inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, si los productos o servicios son los mismos o similares, o susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signos y/o productos puedan generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto a su origen empresarial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**MULTI-TASKING**” y consultado el término *task* en el Diccionario WordReference.com en la dirección (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=task>), verifica esta Autoridad que su significado es: tarea, deber, trabajo. Incluso al buscar el término *multitasking* en (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=multitasking>) es traducido como multitarea o multifunción:

multitasking, multi-tasking <i>nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.</i>	(running several computer programs at once)	multitarea
multitasking, multi-tasking <i>nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.</i>	<i>figurative</i> (doing several things at once)	multitarea
		multifunción

De tal forma, concluye este Tribunal que debe denegarse el registro pretendido, toda vez que, efectivamente existe similitud con el signo inscrito “TASK”, dado que la primera contiene en su totalidad a la segunda y siendo que *multi-tasking* puede entenderse que es un plural de *task*.

Por otra parte, advierte este Órgano de Alzada que el término *multi*, que según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE) significa *mucho* [consultado en

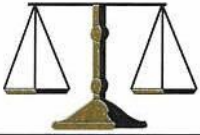


(<http://lema.rae.es/drae/?val=multi>) y en (<http://lema.rae.es/drae/?val=mucho>)], es un sinónimo de abundancia, de gran cantidad respecto de lo que es regular, o preciso. Por ello, esta palabra debe ser considerada como genérica y de uso común, y no es posible conceder sobre ella algún tipo de titularidad o exclusividad a favor de un particular, debiendo dejarse al libre uso de todos los empresarios. En este sentido, al realizar el análisis del signo bajo estudio debe omitirse la partícula *multi* y centrarse en el vocablo *tasking* que según se indicó líneas atrás es muy similar al denominativo inscrito, derivado de lo cual hay identidad gráfica, fonética e ideológica y no como alega la representación de la solicitante en sus agravios, los cuales no resultan de recibo.

Aunado a lo anterior, los signos cotejados se ubican en la misma clase 03 y se refieren a productos de igual naturaleza, en consecuencia serán comercializados mediante los mismos canales de distribución y por ello evidentemente son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo comercializador y eso es precisamente lo que debe evitarse en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, catorce segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, catorce segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**MULTI-TASKING**”. 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.**

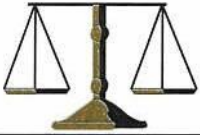
Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33