



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0010-TRA-PI
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA
UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-11034
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0065-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la empresa UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, sociedad organizada y conformada de acuerdo a las leyes de Reino Unido, con domicilio en Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Inglaterra CH62 4 ZD, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:46:35 del 3 de octubre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa UNILEVER GLOBAL



IP LIMITED, solicitó la nulidad de la marca de comercio registro 303494, propiedad de la empresa INDUSTRIA LA POPULAR S.A., inscrita el 24 de febrero de 2022, para proteger en clase 3 preparaciones para blanquear y otras sustancias para color, preparaciones para limpiar, desengrasar, jabones, detergentes, suavizantes, ceras para piso, preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador. Fundamentó su petición en que existe similitud con las marcas inscritas por su representada pues se reproduce



completamente la letra “X” de las marcas inscrita el día



22 de mayo de 2003 y inscrita el 20 de mayo de 2003. Alegó que se están violentando los derechos de su representada y engañando a los consumidores, pues ellos verán los productos de limpieza identificados con la marca “X” y creerán que es un producto de su representada o avalado por ellos, pues se da la errónea impresión de que la marca “X” es parte de la familia de marcas del grupo económico de su representada.

Mediante resolución de las 09:38:59 del 3 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la solicitud de



nulidad al titular marcario, pero no fue posible notificarle por lo que ordenó publicar el aviso correspondiente en La Gaceta, publicación realizada el 18 de agosto de 2023, sin que a la fecha de emisión de la resolución final del Registro de Propiedad Intelectual hubiera respuesta por parte del titular del distintivo marcario.

Mediante resolución dictada a las 10:46:35 del 3 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la acción de nulidad por no incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La resolución del Registro de la Propiedad Industrial es un atropello injustificado a los derechos de propiedad intelectual de su representada. Esa resolución analiza de una manera incorrecta las similitudes entre los distintivos en cuestión, así como los productos protegidos. El Registro no consideró que la marca que se pretende anular se encuentra incluida en los signos de su representada; además, los productos protegidos por los signos van dirigidos al mismo segmento de mercado, por lo que la posibilidad de confusión es aún más grande.

2. No se analizaron las similitudes existentes entre ambos distintivos, el Registro no cumplió con su deber de realizar cuidadosamente el examen de la acción de nulidad, la marca cuya nulidad se pretende va a causar confusión al público consumidor, perjudicando y dañando su derecho de elección. La similitud es clara a nivel gráfico, pues el



distintivo cuestionado reproduce completamente la letra "X" la cual está escrita de una manera especial. El elemento dominante en las marcas de su representada es la letra "X" escrita en una letra especial, elemento que está reproducido en el signo objetado pues tiene la misma forma que las protegidas por su representada, en relación con el tipo de letra y color.

3. Los consumidores verán los productos identificados con la marca "X" y creerán que es un producto de su representada o avalado por ella. El distintivo cuestionado no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en marca: originalidad, novedad y distintividad. Se trata de una marca parasitaria que pretende obtener vida a través de la reputación y el buen nombre de los signos de su representada. Se produce confusión indirecta, las autoridades costarricenses no pueden ni deben avalar el comportamiento del titular de la marca cuya nulidad se pretende pues es el de un mal comerciante.

4. Se da la errónea impresión que esa marca es parte de la familia de marcas de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado que en el Registro de Propiedad Intelectual existen las siguientes inscripciones:



1. Marca de comercio  registro 303494, inscrita el 24 de febrero de 2022, vence el 24 de febrero de 2032 (folio 17 del expediente principal).



2. Marca de fábrica  registro 138918, inscrita el 22 de mayo de 2003, plazo de vigencia finalizado el 22 de mayo de 2023 (folios 42 y 43 del legajo digital de apelación).



3. Marca de fábrica  registro 138673, inscrita el 20 de mayo de 2003, plazo de vigencia finalizado el 20 de mayo de 2023 (folios 44 y 45 del legajo digital de apelación).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos n.º 7978, de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros



(nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

II. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. La pretensión de la representante de UNILEVER GLOBAL IP LIMITED es que se declare, por parte de esta autoridad, la nulidad de la marca



registro 303494, por considerar que su representada tiene inscritas varias marcas y que existe similitud entre ellas; sin embargo, este Tribunal tuvo por demostrado que las marcas en las que la empresa apelante fundamenta su acción se encuentran vencidas, pues según consta en la certificaciones adjuntas al legajo de apelación, el fin del plazo de vigencia de ellas ocurrió el 20 y 22 de mayo de 2023; cuando el Registro de origen emitió la resolución final, indicó que ambas se encontraban en plazo de gracia para su renovación, y a la fecha de emisión de esta resolución, no consta que se haya presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud correspondiente por lo que actualmente las marcas de la apelante se encuentran caducas. Debido a lo anterior, concluye este



Tribunal que el motivo por el que se solicitó la nulidad de la marca



ha dejado de existir, en razón de la caducidad de las marcas citadas, por lo que la apelación carece de interés actual, además de que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, principios que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anteriormente expuesto y citas de ley, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **UNILEVER GLOBAL IP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 10:46:35 del 3 de octubre de 2023, la cual se confirma por los motivos antes expuestos.

POR TANTO

Por los argumentos y citas legales expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **UNILEVER GLOBAL IP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 10:46:35 del 3 de octubre de 2023, la cual se confirma por los motivos antes expuestos. Sobre lo resuelto en este



caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 07:18 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/04/2024 08:34 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/04/2024 09:40 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/04/2024 09:29 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/04/2024 09:32 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55