

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0241-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “FRESHLOCK”**

**THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9973-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1012-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veinticuatro setiembre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2012, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FRESHLOCK”** en Clase 03 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Faith Neurohr**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que la marca de fábrica **“FRESHLOOK”**, se encuentra inscrita y vigente hasta el 29 de agosto de 2022 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa NOVARTIS A.G., bajo Registro No. **134876**, en Clase 05 internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para vendas, materiales para empastar dientes, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas, fungicidas, herbicidas”*. (Ver folios 25).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta semejanza gráfica y fonética con un signo inscrito a nombre de otro titular, lo cual puede generar confusión en los consumidores.

Por su parte, manifiesta el apelante que este caso debe analizarse a la luz de la teoría de la CARGA DIFERENCIAL SUFICIENTE, según la cual, a pesar que dos signos distintivos posean una coincidencia parcial, si tienen algún elemento característico que permita diferenciarlos de manera inequívoca, será válida la presencia de ambos en el mercado.

Afirma la recurrente que la marca solicitada **“FRESHLOCK”**, no incurre en las prohibiciones señaladas por el Registro *a quo*, por cuanto sí posee elementos diferenciadores suficientes que le permiten coexistir con el signo inscrito **“FRESHLOOK”**, siendo que esa diferencia conceptual, así como los productos protegidos en distintas clases y que no guardan relación entre sí, generan una carga diferencial suficiente que permite su coexistencia en el mercado. En este sentido, indica el apelante, desde el punto de vista ideológico, la diferencia entre las marcas cotejadas es evidente y debe ser considerada al analizarlos. Afirma que el signo inscrito se compone de dos términos en inglés “FRESH” y “LOOK”, que pueden ser traducidos como “apariencia fresca”, lo cual puede tener alguna relación con los productos que protege. Sin embargo, aunque el solicitado también se compone de los vocablos en inglés “FRESH” y “LOCK”, en su conjunto resulta un término de fantasía por cuanto no tiene una traducción que guarde sentido ni relación con los productos que pretende proteger en Clase 03 internacional. En razón de dichos alegatos, la parte apelante solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite del signo propuesto.



**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro a quo deniega el signo solicitado ***“FRESHLOCK”***, en Clase 03, entre otros, para *preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, jabones, aceites esenciales*, por cuanto existe inscrito el signo ***“FRESHLOOK”***, en Clase 05 para proteger, dentro de otros *preparaciones sanitarias y desinfectantes*, los cuales son susceptibles de ser relacionados. Aunado a ello, independientemente de su traducción al idioma español, las marcas son muy similares tanto a nivel gráfico como fonético, ya que la única diferencia entre ellas consiste en las letras ***“C”*** y ***“O”*** al final, a saber ***LOCK*** y ***LOOK***, de lo que resulta indudable un inminente riesgo de confusión y por ello no es posible afirmar que exista en la propuesta una distintividad suficiente para poderla diferenciar de la ya inscrita, es por ello que, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, en razón de lo cual no son de recibo los agravios del recurrente, siendo lo procedente denegarlo.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado

por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

**QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“FRESHLOCK”**, propuesto por la recurrente. 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***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**