

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0620-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “ACTIVE 5”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2183-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1187-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos y siete segundos del veintinueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACTIVE 5**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional para proteger y distinguir; según limitación de productos propuesta por la solicitante: “*Jabones, preparaciones de limpieza, preparaciones para el baño y la ducha, jabones medicados*”, (ver folio 9).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, once minutos, siete segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, deniega el registro de la marca “**ACTIVE 5**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 06 de julio de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Peralta Volio, en la representación indicada, interpuso recurso 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 14 de julio de 2004 y vigente hasta el 14 de julio de 2014, la marca “**ACTIVE C**”, **Registro No. 148535**, cuyo titular es la empresa LA ROCHE-POSAY LABORATORIE PHARMACEUTIQUE, para proteger y distinguir “*Perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes corporales, cosméticos, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones*”



para asolearse (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y pliegue permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal ” En Clase 03 de la nomenclatura internacional, (ver folios 17 y 18).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar las marcas propuesta “**ACTIVE 5**” e inscrita “**ACTIVE C**”, advierte una similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, dado que los términos “**5**” y “**C**”; que son la única diferencia entre estos signos, no aportan un distintividad considerable, denotando una ausencia de novedad y originalidad en el signo solicitado. Aunado a lo anterior, ambas marcas se encuentran en la misma clasificación y protegen, o pretender proteger, productos similares, que se comercializan en los mismos canales del mercado, pues ambos signos corresponden a la industria cosmética, lo que provoca un riesgo de confusión capaz de inducir a error a los consumidores, lo que les impediría distinguir entre productos similares, confundiéndolos sobre el verdadero origen empresarial de los mismos, todo lo cual impide su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que entre ambos signos existen suficientes diferencias, lo que les permite coexistir pacíficamente. Que cada una de las marcas protege productos específicos, dirigidos a diferentes segmentos del mercado y



que se comercializan en distintos tipos de establecimientos. En este sentido, agrega que la marca inscrita protege productos especializados de la casa La Roche-Possay, que son productos cosméticos dermatológicos, en consecuencia son recomendados y recetados por un dermatólogo, en este caso lo que protege es un corrector dermatológico de arrugas. Por otra parte, el signo solicitado por su representada será utilizado en conjunto con el distintivo LIFEBUOY, que identifica jabones antibacteriales, al respecto debe recordarse la limitación de productos hecha en escrito del 14 de mayo de 2010. Actualmente, existen más de 13 distintivos marcarios inscritos en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional que incluyen la palabra “ACTIVE”, lo que demuestra que la empresa La Roche-Possay no es dueño absoluto de ese término, por ello debe considerarse que el mismo es de uso común, y no debería ser la base del estudio de similitud entre estos signos. Agrega que, las autoridades de Chile consideraron que era posible la coexistencia de estas marcas a nivel registral y de mercado, y por ello ambas han sido aceptadas y no se ha generado inconveniente alguno que afecte los intereses de las empresas ni de los consumidores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, “**ACTIVE 5**”, en relación con el inscrito “**ACTIVE C**”, es indiscutible que; salvo una diferencia mínima a nivel gráfico y fonético, son idénticos y aunado a que ambos protegen productos ubicados dentro de la



misma clasificación internacional, y de igual naturaleza ya que el signo propuesto lo es para *jabones, preparaciones de limpieza, para el baño y la ducha*, y el inscrito, dentro de otros para *aguas de tocador, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, champús, aceites esenciales para uso personal*, sea que, en general ambas protegerían productos cosméticos. Lo cual, efectivamente provoca que ambos signos resulten incompatibles y por ello no son de recibo sus alegatos en este sentido.

Afirma el apelante que el término “ACTIVE” es genérico y de uso común en la Clase 3, y por ello el cotejo marcario no debe basarse en éste. Considera esta Autoridad de Alzada que de aceptar su tesis, el signo propuesto tampoco sería susceptible de obtener la protección registral, dado que el único término a considerar en el análisis de registrabilidad sería el término “5”, que no le aporta distintividad alguna y además infringe lo dispuesto en el inciso f) del artículo 7 de la Ley de Marcas

Por otra parte, alega el recurrente que en nuestro país han sido inscritas otras marcas que incluyen el término “ACTIVE” sin que por ello se hayan producido conflictos. Sobre este punto es conveniente advertirle que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para resolver el caso que ahora nos ocupa.

Por último, el hecho de que haya sido aceptada la coexistencia registral y comercial de ambos signos en otro país, no es una prueba real de su registrabilidad. Al respecto, debe recordarse que el derecho marcario está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan

ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Aunado a que, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo. En este último sentido, note el recurrente que los productos protegidos por las marcas “ACTIVE C” y “ACTIVE C” en la República de Chile cuyas certificaciones aporta (v. f. 74 y 75) son muy distintos a los productos que ya protege el signo en nuestro país y los que se pretende con el signo solicitado.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa UNILEVER N.V. y en consecuencia se confirma la resolución apelada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, once minutos, siete segundos, del veintinueve de junio 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33