



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1104-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “O2= OXYGEN UNIQUE (DISEÑO ESPECIAL)”

UNILEVER, N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8881-2002)

Marcas y otros signos

VOTO N° 329-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil diez.

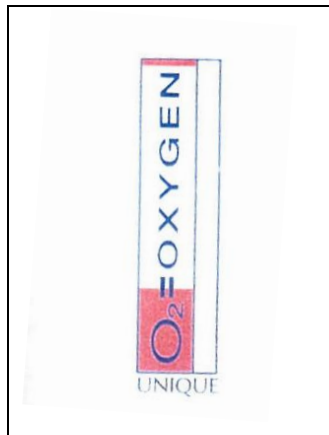
Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **Unilever N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de diciembre de dos mil dos, el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, con cédula de identidad número 1-849-717, representando a **Jafer Limited**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermuda, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio **“O2= OXYGEN UNIQUE (Diseño Especial)”**, cuyo diseño consiste en una etiqueta rectangular de orientación vertical dividida en dos franjas verticales –una más ancha que la otra– conteniendo la denominación **O2= OXYGEN**, escrita en letras características y la denominación **UNIQUE** consignada horizontalmente al pie de la etiqueta, sin reivindicar la frase *“cologne pour homme”*, todo en colores azul (Pantone 655C) y Naranja (Pantone 1505C), para proteger y



distinguir *perfumería, aguas de tocador, jabones, aceites esenciales, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champúes y reacondicionadores, para el cabello, gels y lociones para después del afeitado, crema y espuma de afeitar*, en clase 03 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, y dentro del término conferido, se presentaron las siguientes oposiciones: **1.-** Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2003, suscrito por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, representando a **HANS SCHWARZKOPF GMBH**. **2.-** Mediante escrito presentado el 24 de julio de 2003, suscrito por el Licenciado Ronald Lachner González representando a la empresa **UNILEVER N.V.**

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones planteadas, acogiendo la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha once de agosto de dos mil nueve, **UNILEVER N.V.** apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el hecho que por demostrado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que los mismos se fundamentan a folios 287 y 291 de este expediente, y agregando: **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**UNIQUE OXYGEN**” bajo el **Registro No. 177568**, desde el 04 de julio de 2008 y hasta el 04 de julio de 2018, a nombre de **JAFER LIMITED**, para proteger y distinguir perfumería, aguas de colonia, aguas de tocador, jabones, aceites esenciales, sales de baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champúes y reacondicionadores para el cabello, gels y lociones para después del afeitado, jabón, crema y espuma de afeitar, en Clase 3 Internacional, (ver folios 282 a 284).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad

Industrial basó su rechazo a la oposición en que los signos solicitado , e inscritos OXIGENTA, POND'S OXYGEN y REXONA OXYGEN, a pesar de ser similares ostentan suficientes diferencias a nivel gráfico, como para coexistir registralmente, ya que únicamente

comparten el término “**OXYGEN**” y siendo que el signo solicitado es mixto y contiene una serie de elementos gráficos adicionales, tales como la forma, tamaño, posición, colores de las letras y las palabras “*unique*” y “*cologne pour homme*”, que a su vez inciden a nivel fonético e ideológico.

Por su parte la apelante argumenta que el término “unique” es atributivo de cualidades y de uso común, por lo que no puede ser objeto de apropiación por un particular. Además, el término “oxygen” es idéntico a los signos inscritos por su representada y por ello solicita sea revocada la resolución que admite su registro.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO No. 110998	SIGNO INSCRITO No. 132329	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
POND'S OXYGEN	REXONA OXYGEN	
Productos	Productos	Productos
Clase 03: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, agua de colonia, agua de tocador, rocíos perfumados para el cuerpo, lociones, cremas y aceites cosméticos	Clase 03: jabones, perfumería, aceites en esencia, colonias, cosméticos, agua de tocador, rocíos de perfume para el cuerpo, aceites, cremas y lociones para la piel, espumas	Clase 03: perfumería, aguas de tocador, jabones, aceites esenciales, sales para baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champúes y reacondicionadores para el



para el cuidado de la piel, talco para cuidado personal, productos de cuidado personal para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicinales, desodorantes y antiperspirantes para uso personal, productos para el cuidado personal	para afeitar, gel para afeitar, lociones para antes y después de afeitarse, polvos de talco, preparaciones para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes y antiperspirantes para uso personal, preparaciones de baño no medicadas.	cabello, gels y lociones para después del afeitado, crema y espuma de afeitar
--	---	---

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y de acuerdo al cuadro comparativo realizado, saltan dos elementos a la vista, que son, por un lado, la **identidad en los productos a distinguir** por la marca solicitada respecto de los productos que distinguen las marcas inscritas, y por otro lado, la coincidencia de la palabra “**OXYGEN**” tanto en las marcas inscritas como en la solicitada. Esto obliga a analizar si los demás componentes, sea el diseño que ha sido agregado y el término “**O₂**”, aportan suficiente aptitud distintiva frente a las inscritas “**POND’S**” y “**REXONA**”.

En defensa de la marca propuesta, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, señala, mediante escrito presentado ante esta sede el 10 de febrero de 2010, que el término “**OXYGEN**” no tiene una función indicadora de la procedencia empresarial en el signo solicitado, como alega la opositora. Por el contrario, esta es una partícula de uso común y por lo tanto no puede ser exclusiva de ningún particular, tal y como lo demuestran los múltiples registros, admitidos por el Registro de la Propiedad Industrial, que contienen ese término. Agrega que el término “**UNIQUE**”, si es un término distintivo con el que la empresa Jafer Limited comercializa toda su línea de productos y por tal motivo cuenta con varios registros marcarios nacionales e internacionales que contemplan esa denominación.



Comparte este Tribunal las apreciaciones de la empresa solicitante, en el sentido de que el vocablo “**OXYGEN**”, ha ingresado al uso común en los productos que componen la clase 03 de la Clasificación Internacional, que se dedica a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. De hecho, ya se ha admitido el registro en nuestro país múltiples marcas que contienen ese término o la raíz oxy, dentro de ellas la marca “**UNIQUE OXYGEN**” inscrita bajo Registro No. 177568 a nombre de la misma empresa solicitante.

No obstante, en el presente asunto difiere este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que, la frase “*cologne pour homme*” no fue reivindicada por la empresa solicitante, por lo que es errónea la resolución venida en Alzada en cuanto la incluye al realizar el cotejo de las marcas contrapuestas.

Así, dadas todas las anteriores consideraciones, se advierte que, en la marca solicitada “**O₂= OXYGEN UNIQUE (DISEÑO)**” el factor tópico lo es el signo “**O₂**”, pues el término “**UNIQUE**” resulta ser secundario, ya que debido a su color y disposición dentro del diseño



agregado, , es casi imperceptible en comparación con el término “**O₂= OXYGEN**” y siendo que “**O₂**” , es una variación de la fórmula química del elemento oxígeno (“**O**”) y por ende nadie puede apropiarse de ella, por lo que el signo propuesto, valorado en forma global, no es susceptible de protección registral.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de UNILEVER, N.V. en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que sea denegado el



registro del signo “**O₂= OXYGEN UNIQUE (DISEÑO)**” solicitado por la empresa JAFER LIMITED.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio en representación de UNILEVER, N.V. contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, denegando el registro del signo “**O₂= OXYGEN UNIQUE (DISEÑO)**” solicitado por la empresa JAFER LIMITED. 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza

M.Sc. Priscilla Soto Arias



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55