

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0676-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (ONE) (3)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-8381)

ASTRIX CENTROAMERICA S.A. de C.V., Apelante

Marcas y Otros Signos



VOTO 0249-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, divorciada, abogada y notaria publica, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149188, apoderada especial de ASTRIX CENTROAMERICA S.A. de C.V., sociedad constituida en San Salvador, domiciliada en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:42:20 horas del 27 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:22:03 horas del 25 de agosto del 2017, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de ASTRIX CENTROAMERICA S.A. de C.V., solicitó el registro de la marca de fábrica

y comercio , en clase 3 Internacional para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, a saber: detergente en polvo, suavizantes de ropa;

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, a saber: lejías, jabones lavaplatos, limpia vidrio”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 9:42:20 horas del 27 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción”**.

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:30:45 horas del 8 de noviembre del 2017, la licenciada Monserrat Alfaro Solano en la representación indicada, presentó Recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica EAGLE ONE, en clase 3 internacional, registro número 125589, cuyo titular es Ashland Licensing and Intellectual Property LLc, y vigente al 27 de abril del 2021, para proteger y distinguir: “Limpiadores de automóviles, a saber limpiadores de magnesio y de terminados

especiales, limpiadores de ruedas y motores de motocicletas, pulidores líquidos y en crema para magnesio y cromo, preparaciones para limpiar las monteras de ejes de alambre y avios consistentes principalmente de preparaciones de limpieza para limpiar las llantas de los automóviles, soluciones de limpieza para cobertores de llantas y llantas de línea blanca, limpiadores y abrillantadores de aros, limpiadores de ruedas, de copas y de protectores, y soluciones protectoras de corrosión para aluminio y cromo, limpiadores de superficies terminadas de automóviles, incluyendo soluciones para lavado y acondicionadores de cera, rocíos de carnauba, limpiadores y ceras líquidas y en pasta, limpiadores y acondicionadores y sellantes para antes de encerar y soluciones removedoras de rasguños y soluciones para detallado y limpiadores de tapicería y de interiores, incluyendo removedores de manchas, protectoras y soluciones limpiadoras de terciopelos y de tejidos, cremas limpiadoras de cueros, pulidores plásticos, soluciones anti-deslumbrantes y limpiadores de vidrios” (v.f. 10 expediente principal).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



, en clase 3 internacional, registro número 189788, cuyo titular es GRUPO INBRISA S.A., y vigente al 8 de mayo del 2019, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. (v.f. 13 expediente principal).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , en clase 3 internacional, registro número 217343, cuyo titular es GONHERMEX, S.A. de C.V., y vigente al 12 de abril del 2022, para proteger y distinguir: “Líquido limpiador de parabrisas”. (v.f. 15 expediente principal).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , en clase 3 internacional, registro número 213057, cuyo titular es NICPROF S.L., y vigente al 10 de octubre del 2021, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. (v.f. 17 expediente principal).

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, en clase 3 internacional, registro número 102471, cuyo titular es WD-40 COMPANY, y vigente al 2 de julio del 2027, para proteger y distinguir: “Limpiadores”. (v.f. 19 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción de la marca , dado que es inminente el riesgo de confusión directa al coexistir signos en el comercio, que afectarían el derecho de elección del consumidor y socavarían el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, además de transgredir el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que no se encuentra conforme con el criterio externado pues, en primer instancia existen varios signos distintivos en clase 3 que incluyen la palabra ONE y coexisten registralmente en el comercio por años, y la autoridad lo ha permitido, y que la palabra ONE no es motivo para obstaculizar el registro de su marca. Que la denominación ONE es de uso común en la clase 03, como radical genérico o de uso común que para otras marcas donde no existen esos elementos. Por otra parte, el cotejo de marcas debe ser en su conjunto, sin enfocarse en las similitudes con radicales genéricos o de uso común, sino en los radicales o elementos que no sean de uso común, diferentes en su aspecto fonético e ideológico y en cuanto a su posición dentro de la escritura de las marcas enfrentadas. Es así evidente que la marca solicitada no solo contiene la palabra ONE como único elemento, sino que se debe considerar la totalidad de sus elementos, incluyendo el diseño que tiene distintividad por sí mismo, y al ser una marca mixta su diseño le otorga la distintividad suficiente para que coexista dentro de todas las demás que llevan la palabra ONE.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no

provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... *el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ... así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 15:30 horas del 24 de noviembre del 2011, voto 1000-2011).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos tienen conceptualmente igual significado; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, y como bien lo indica el Registro, no existe impedimento para la inscripción de la marca con respecto al registro 125589 EAGLE ONE, registro 217343

 , registro 213057  , y el registro 102471  , en razón de que tienen

la característica de estar diseñadas de forma diferente y a la denominación ONE, se le adhieren otros elementos de carácter denominativa que les otorga distintividad; estos elementos denominativos no le permite caer en riesgo de confusión y asiente la coexistencia en el mercado;

por ello, solo el signo  será el único a cotejar con la marca solicitada:

Signo		
Registro	Solicitado	189788
Marca	fábrica y comercio	comercio
Protección y Distinción	<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, a saber: detergente en polvo, suavizantes de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, a saber: lejías, jabones lavaplatos, limpia vidrio”</i>	<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos</i>

<i>Clase</i>	3	3
<i>Titular</i>	<i>ASTRIX CENTROAMERICA S.A. de C.V.</i>	<i>GRUPO INBRISA S.A.,</i>



En este sentido, obsérvese que la solicitud de la marca de fábrica y comercio y la marca

inscrita , a nivel visual o gráfico sobresale en ambas el denominativo y factor tópico “**ONE**”; la inscrita posee el termino **Plus** como adjetivo de uso común. En lo que respecta al diseño de la solicitada, este no le aporta mayor distintividad; en todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos. Misma suerte corre el cotejo fonético, pues existe la posibilidad de generar confusión auditiva, puesto que los signos gramaticalmente contienen el mismo mensaje cual es el término “**ONE**” siendo su pronunciación similar y de esa misma manera será percibida por los consumidores, lo cual conlleva evidentemente a lesionar los derechos e intereses de su titular.

La palabra **ONE** traducida al idioma español significa **UNO** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/ONE>), y algunas de sus acepciones según las define el Diccionario de la Real Academia Española como: “...2. *adj. primero* (|| *que precede a los demás de su especie*)...4. *pron. m.* y *f. El mismo, uno solo... Tú y yo somos uno...*”, es entonces que a nivel ideológico el significado entre las marcas cotejadas es el mismo y el consumidor medio podría asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente lesiona el derecho de exclusiva de los titulares de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Respecto de los productos a proteger, se debe considerar que en los solicitados: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, a saber: detergente en polvo, suavizantes de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, a saber: lejías, jabones lavaplatos, limpia vidrio”* existe una coincidencia total entre los mismos, pudiendo estos coincidir en consumidor medio respecto del consumidor promedio, puntos de venta y canales de distribución, provocando una confusión directa del consumidor, pues se encuentran dentro de la misma actividad mercantil y se expenden en los mismos tipos de establecimientos.

En el caso que nos ocupa, los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de productos de limpieza y de tocador, confundiendo entonces el origen empresarial, es cierto que la simple similitud no conlleva al rechazo, pues obliga de inmediato a la revisión de los productos y visto la relación que existe entre los inscritos y los solicitados no es factible su registración como fue determinado por el Registro, siendo que para este Tribunal lo dispuesto en el artículo 8 inciso a y b es trascendental para

confirmar lo resuelto por el Registro pues al estar inscrita la marca . Una vez efectuado el cotejo conforme el artículo 24 del reglamento se concluyó que el citado signo no puede ser objeto de inscripción en protección de los derechos de terceros y el público consumidor.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son

similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización. Siendo procedente confirmar la resolución de las 9:42:20 horas del 27 de octubre del 2017.

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, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de ASTRIX CENTROAMERICA S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:42:20 horas del 27 de octubre del 2017, la cual 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

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55