

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0594-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “BACTISAN”

PUNTO ROJO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°5920-1999

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1060 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de setiembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, contra la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veintitrés de julio del año mil novecientos noventa y nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, la licenciada Marisia Jiménez Echeverría, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y cuatro-quinientos diecisiete, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V** sociedad constituida bajo las leyes de Países Bajos, Holanda,

domiciliada en Weena 455,3013 AL Rotterdam, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**BACTISAN**” en **clase 3** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, jabones, perfumería, aceite esenciales, cosméticos, colonias, agua de colonia, rocíos perfumados para el cuerpo, aceites, cremas y lociones par la piel, talco, preparaciones para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentríficos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antiperspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicados.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado por el apoderado especial de la empresa **PUNTO ROJO S.A** , interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada por la licenciada Marisia Jiménez Echeverría, apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**

TERCERO: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PUNTO ROJO S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BACTISAN**” en **clase 3** internacional, presentada por la empresa **UNILEVER N.V.**

CUARTO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **PUNTO ROJO S.A** interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de marzo de dos mil nueve, recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro a las a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve.

QUINTO: 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro

del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, la marca “**BACTEX**”, **Bajo el registro número 67137a** favor de ” **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**”, en **clase 3 internacional** para proteger: Jabones, jabones de tocador, jabonees bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuero y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, materiales raspantes para limpiar y pulimentar, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello, desodorantes y bronceadores.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se tienen hechos con tal carácter para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Tercero de la resolución venida en

alzada, establece que en el cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico las marcas en conflicto presentan una distinta conformación, a pesar de que en su inicio comparten las mismas tres letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto, es muy distinta, indicando que la marca solicitada se diferencia de la marca inscrita por su terminación como a continuación se detalla **BACTISAN –BACTEX** y que dichas variaciones generan que los signos en conflicto a la hora de apreciarse y percibirse en su totalidad son claramente distinguibles, ya que los elementos que en ambos casos acompañan la partícula común (BAC), no presentan similitud alguna entre sí, y por ende permiten al consumidor distinguir la una de la otra.

Que mediante memorial presentado por el apoderado especial de la empresa **PUNTO ROJO S.A** interpone apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, argumentando que no puede afirmar el Registro de la Propiedad Industrial que de ninguna manera exista similitud, que la marca “**BACTISAN**” está construída de tal manera que provoca en la mente del consumidor una asociación muy peligrosa respecto de la marca “**BACTEX**”, porque se encuentra elaborada de tal forma que es inmediata la asociación entre “**BACTISAN**” y “**BACTEX**”, además que entre la lista de productos que protege la marca solicitada, se encuentran los productos que protege la marca de su representada

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean

éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8ª inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o

semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la

expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no sólo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser

analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

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. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*
(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

SIGNOS INSCRITOS: CI 3

“BACTEX “

MARCA SOLICITADA: CL 3

“BACTISAN”

existe alguna identidad o similitud entre ellas. Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

Por lo que al aplicar a los signos referidos el cotejo gráfico, vemos que la marca solicitada **“BACTISAN”** cuenta con una serie de elementos que generan un grado de aptitud distintiva, en otras palabras puede subsistir como marca en el comercio, de ahí, que no es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que no resulta de recibo lo señalado por la empresa apelante, cuando destaca en su escrito de apelación, que el consumidor puede incurrir en error, por la semejanza de las marcas en conflicto, y en consecuencia hay riesgo de confusión en el consumidor medio, ello, no es posible, por cuanto como lo indicáramos anteriormente, la marca solicitada tiene carácter distintivo. Como puede apreciarse, la empresa apelante, insiste en el hecho de querer hacer ver a este Tribunal la existencia de una similitud y riesgo de confusión, que para este Tribunal no resultan palpables a la vista de un consumidor promedio, ya que la marca inscrita y la solicitada tienen elementos suficientes que las hace

diferentes una de la otra, ello, a pesar de que los signos enfrentados se dedican a la comercialización de productos similares.

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad o relación entre ellos”*, de ahí, que este Tribunal considera, que el consumidor que va adquirir productos como los que protege la marca solicitada, por lo general se trata de una persona que está informada e incluso bien definida con respecto a la marca del producto que desea adquirir, siendo, que no va a confundir la marca **“BACTISAN”** con la marca **“BACTEX”**, por ejemplo.

De lo anterior, puede apreciarse desde un punto de vista grafico, que los signos cotejados, son en términos ortográficos diferentes por lo que no provocan confusión de índole visual, dado que tienen desinencias diferentes.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, los signos enfrentados no presentan en sus elementos preponderantes ninguna sonoridad que los asimile.

Desde el punto de vista ideológico las marcas contrapuestas son términos de fantasía, por lo que conceptualmente no tienen asidero en nuestro idioma.

Así, y siguiendo lo expuesto hasta ahora, tenemos que entre la marca inscrita y la solicitada no existen semejanzas, por tanto, su coexistencia en el mercado no lleva a error al público consumidor, ya que cada uno de los signos cuenta con elementos propios que los hacen obtener aptitud distintiva, ya que las marcas son diferentes, por consiguiente, y a pesar, que los

canales de distribución son los mismos, y los lugares en que se encuentran ubicados en los supermercados, también es el mismo, no va a existir riesgo de confusión, ello, como consecuencia de los diferentes elementos que conforman las marcas en cuestión, y porque el sector pertinente de consumidores de estos productos, está informado respecto del producto con suficiente definición respecto de sus preferencias.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho