

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0131-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “OXICLEAN” (3)

CHURCH & CO., INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-3698)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1092 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **CHURCH & CO., INC.** sociedad organizada según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 469 North Harrison Street, Princeton, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y tres segundos del tres de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca “OXICLEAN”, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza,



para proteger y distinguir: “Productos de limpieza, preparación para limpiar, desengrasar y blanquear.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y tres segundos del tres de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas, treinta minutos del nueve de marzo de dos mil once, expresó agravios.

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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**OXY CLEAN**”, bajo el registro número 82703, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **THE MENTHOLATUM COMPANY.**, inscrita desde el 19 de mayo de 1993, y vigente hasta el 19 de mayo de 2013 para proteger y distinguir jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales,

lociones capilares. (Ver folios 39 a 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, dado que la marca de fábrica “OXICLEAN”, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo, con la marca “OXY CLEAN”, por cuanto la marca propuesta intenta proteger: “Productos de limpieza, preparación para limpiar, desengrasar y blanquear”, productos que están relacionados con los de la marca inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que se transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, argumenta, que no es cierto que exista un peligro al conceder el registro solicitado pues existen diferencias conceptuales evidentes. Menciona el apelante que existe acuerdo de derechos prioritarios suscritos entre la empresa **THE MENTHOLATUN COMPANY** con **CHURCH & DWIGHT CO. INC.**, del cual se concluye que no existe conflicto en cuanto a los campos de acción en los que estos dos se desenvuelven, teniendo un destino totalmente diferente, alejándose de posibilidades de confusión entre el público consumidor. Cita además el artículo 89 de la Ley de Marcas, aclarando que por contener ambas marcas una misma clase no significa que deba rechazarse, debiendo analizarse su naturaleza, y finalmente agrega que no hay razón para rechazar la marca propuesta en vista de que los productos son perfectamente diferenciables unos de otros, pudiendo coexistir ambas marcas en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo, 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 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, servicio o establecimiento, 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 8 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, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

QUINTO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:



“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior corresponde destacar que ambas marcas son denominativas, conformadas únicamente por letras, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que la marca inscrita, “OXY CLEAN”, y la solicitada, “OXICLEAN”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “Y” con la “I”, siendo idénticas con respecto a las demás letras que conforman una y otra denominación, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por Órgano **a quo**.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a saber, están bastante relacionados con los productos de la marca inscrita de ahí, que este Tribunal, considera que las marcas pueden confundirse debido a que el consumidor llegue a pensar que se refieren a una misma casa comercial pues en la mente del consumidor queda la idea de que dentro de los productos de la marca inscrita se encuentran “jabones” que perfectamente se pueden ligar con productos de limpieza, de igual manera no es atendible lo alegado respecto a la existencia de un acuerdo por parte de los propietarios de las marcas objeto de esta litis, por cuanto el reconocimiento del campo de acción entre estas no es razón suficiente para eliminar el riesgo de confusión que se podría generar en el consumidor de permitirse el registro del signo propuesto, pues basta la sola existencia del riesgo de confusión que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la **CHURCH & CO., INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y treinta y tres segundos del tres de febrero de dos mil once, 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

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36