

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0015- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CREST SCOPE”

The Procter y Gamble Company, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2009-0015)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N°1215-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de **PROCTER & GAMBLE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Ohio, con domicilio en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3315, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintinueve minutos y treinta y cinco segundos del quince de mayo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de mayo de dos mil tres, Fernan Vargas Rohmoser, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno doscientos veintisiete novecientos noventa y cinco, en calidad de apoderado especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Ohio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CREST SCOPE**”, en clase 5, para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material

para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas veintinueve minutos y treinta y cinco segundos del quince de mayo del dos mil ocho, resuelve declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **LABORATORIOS ANCLA S.A** por considerar que en cuanto a la marca inscrita SCOPE, que ambas tienen en común dicho término, lo cual puede ocasionar riesgo de confusión entre los signos marcarios en conflicto, diferenciándose únicamente por el vocablo “**CREST**”, siendo que este elemento podría dotarla de distintividad, esto no es suficiente, para proteger productos de igual género y naturaleza (enjuague bucales), además de que ambos signos marcarios pueden ser encontrados en un mismo establecimiento por su giro comercial, por lo cual se determina que a simple vista existe semejanza gráfica y fonética y no siendo posible la existencia registral y en el mercado de ambos signos marcarios.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de mayo de dos mil ocho, Marianella Arias Chacón, en representación de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintinueve minutos treinta y cinco segundos del quince de mayo de dos mil ocho, alegando que la marca cuyo registro se solicita es una marca famosa y notoria, y que se encuentra inscrita en una multitud de países.

CUARTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el señor Manuel E.Peralta Volio, apoderado especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que las marcas **CREST** y **SCOPE** se encuentran inscritas en una serie de países alrededor del mundo, tales como Argentina, Aruba, Bahamas,, Barbados Bolivia Brasil y muchos más, amén de que los distintivos CREST y SCOPE tienen más de 50 y 40 años respectivamente de existir en el

mercado mundial. Además de que es indiscutible la fama y notoriedad que tiene CREST inscrita en nuestro país, en Clase 3 desde 1956.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen 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 el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 61328 la marca de fábrica “**SCOPE**”, en clase 3, para proteger productos para la higiene bucal, a nombre de **LABORATORIOS ANCLA S.A**, entidad domiciliada en San José, Barrio México, Calle 16, avenidas 15 y 17, Costa Rica., visible a folios 271 y 272 del expediente administrativo.

II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**: (Ver folios 267,269 y 275 del expediente administrativo, venido en alzada)

- **CREST** bajo el registro número 18141, para proteger en clase 3, pastas de dientes.)
- **CREST** bajo el registro número 72631, para proteger en 5, preparaciones medicadas contra el sarro y las caries dentales.
- **SCOPE**, bajo el registro número 166825, para proteger en clase 5, Productos farmacéuticos, que consisten en enjuages bucales ,medicados, productos verterinarios e

higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para los moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1) Que “**CREST SCOPE**” cuya inscripción se solicita, sea una marca notoria.
- 2) Que los signos distintivos **CREST** y **SCOPE** tengan más de 50 y 40 años respectivamente, de existir en el mercado mundial.
- 3) Que las marca “**CREST y SCOPE**”, se encuentre registradas alrededor del mundo a favor de la recurrente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

I. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el señor Manuel E.Peralta Volio, apoderado especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, tal y como consta a folios 241 a 255 del expediente administrativo levantado al efecto, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que su representada es una empresa de gran prestigio a nivel nacional e internacional por su variedad de productos para el cuidado del hogar de uso personal, que la marca que pretende registrar “**CREST SCOPE**”, es parte de la línea de productos para el cuidado dental identificados como **CREST**, y que su representada tiene inscritas las marcas **CREST** y **SCOPE** alrededor del mundo, y que se encuentran inscritas en una serie de países tales como Argentina, Aruba, Bahamas,, Barbados Bolivia Brasil y muchos más, amén de que los distintivos **CREST** y **SCOPE** tienen más de 50 y 40 años respectivamente de existir en el mercado mundial., por lo que considera que el único

titular legitimado para solicitar en Costa Rica la marca **CREST SCOPE** es su representada la cual ha cumplido con todos los elementos formativos del concepto de marca notoria o famosa protegidos por ley, constituyendo esto razón suficiente para aceptar su debido registro, como la composición de dos distintivos mundialmente famosos. Incluyendo a los consumidores costarricenses.

II. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por carecer de distintividad, ya que al encontrarse inscrita la marca “**SCOPE**”, a nombre de **LABORATORIOS ANCLA S.A** y darse similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Una vez analizada la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, sus fundamentos legales son compartidos por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico,

fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**CREST SCOPE**”, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**SCOPE**”, de hecho la misma recurrente, no objeta lo resuelto en ese sentido. Nótese que la parte denominativa de ambas marcas es idéntica, variando únicamente el tipo de letra que pretende usar la recurrente, elemento que a juicio de este Tribunal no aporta distintividad al signo. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de la palabra “**SCOPE**” es igual. Esa similitud, es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

III. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA PARTE APELANTE. La recurrente aduce en su escrito de oposición que su marca es “famosa” (notoria), sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica y comercio “**CREST SCOPE**”, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París. Hay que apuntar que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

Además de lo anterior, debe señalarse que la protección contenida en el artículo 44 de la Ley de Marcas y demás normas citadas, para los titulares de marcas notorias, lo que les da es “el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de

su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho”, asimismo, la competencia del Registro en estos asuntos, se le otorga para “rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca (...) que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión”. Dicho lo anterior, además de que no se ha demostrado tal notoriedad, si la misma pudiera ser llegada a demostrarse, lo debería ser en otro tipo de procedimiento, concretamente aquel en el cual se pretendiera la cancelación del registro de la marca que actualmente tiene inscrita a su favor Laboratorios Ancla S.A.

IV. DEL SUPUESTO USO POR MAS DE 50 AÑOS DE LA MARCA CUYO REGISTRO SE PRETENDE. Hace mención la recurrente al hecho de que por más de 50 años ha utilizado el signo solicitado para identificar sus productos, esta afirmación no puede tenerse por acreditada dentro de este procedimiento por no aportar, la parte interesada, pruebas en ese sentido. Además, las regulaciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son aplicables a terceros que se opongan a la inscripción de una marca siempre que hayan solicitado el registro de la marca usada, supuesto que no es aplicable a este caso, toda vez que la marca “**SCOPE**” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 18 de octubre de 1982, siendo su titular **LABORATORIOS ANCLA S.A.**, razón por la cual, es su registro el que debe ser protegido.

V. EN CUANTO A LOS PRODUCTOS Y MERCADOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS MARCAS EN CONFLICTO. La recurrente solicita la protección para productos en la clase 5, concretamente para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Por su parte, la marca inscrita protege productos para la higiene bucal, en clase 03.

Este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, la mayoría de este Tribunal concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Marianella Arias Chacón, mayor, apoderada especial de **PROCTER & GAMBLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veintinueve minutos treinta y cinco segundos del quince de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, apoderada especial de **PROCTER & GAMBLE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las ocho horas veintinueve minutos treinta y cinco segundos del quince de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez **Adolfo Durán Abarca** **salva el voto**. 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, respecto del rechazo de la inscripción por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica y comercio CREST SCOPE, salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:

SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, acoge la oposición planteada por la empresa

LABORATORIOS ANCLA S.A., contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CREST SCOPE”, en clase 03 internacional, considerando que existe similitud gráfica y fonética entre este signo y que consta inscrito a favor de la oponente “SCOPE”, pues sólo se diferencia por el vocablo “CREST”, el cual no lo dota de suficiente distintividad, además de que protegen productos de igual género y naturaleza (enjuagues bucales), los cuales, por su giro comercial, pueden ser encontrados en un mismo establecimiento.

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal prohija el criterio del a quo, considerando que la fama y notoriedad alegada por la recurrente no quedó probada en el expediente, así tampoco su uso anterior y dado la identidad del término “SCOPE” contenido en la marca solicitada, con el elemento denominativo de la marca inscrita, la similitud gráfica y fonética que se configura resulta capaz de inducir a error a los consumidores pues los productos están relacionados.

TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. En el caso de marras, el suscrito Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita, reconociendo especialmente que las marcas “CREST” y “SCOPE” están registradas y vigentes a favor de The Procter & Gamble para los mismos productos que ahora se pretenden proteger, sólo que ahora se intenta promover un signo que fusiona y utiliza ambos elementos denominativos, los cuales ya estaban protegidos para la empresa petente. En efecto, a folio 267 del expediente, consta la inscripción de la marca de fábrica “CREST”, en clase 3 para proteger “pastas de dientes”, desde el 07 de setiembre de 1956; igualmente a folio 269 consta la inscripción de esta marca en clase 5 para proteger “preparaciones medicadas contra el sarro y las caries dentales”, desde el 09 de julio de 1990. En lo que se refiere a la marca “SCOPE” consta su inscripción a folio 275 en clase 5, desde el 10 de abril del 2007, debiendo hacerse notar que no sólo protege

productos para uso bucal, sino otros de distinta naturaleza, incluso incompatibles con la ingesta o uso humano, como los insecticidas, fungicidas y herbicidas y que resultan idénticos a los que pretende proteger la marca “CREST SCOPE” objeto de esta litis. En este sentido, se observa que los bienes a proteger son “productos farmacéuticos que consisten en enjuagues bucales medicados, productos veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Si advertimos que la marca “SCOPE” de LABORATORIOS ANCLA S.A., inscrita el 18 de octubre de 1982, protege exclusivamente “productos para la higiene bucal” (ver folio 271), prima facie, puede concluirse en la ausencia de su legitimación para oponerse a la inscripción que nos ocupa, respecto de productos tan distintos como los alimentos para bebés, los veterinarios, los desinfectantes, los destinados a la destrucción de animales dañinos, los fungicidas y herbicidas, lo anterior como consecuencia evidente del principio de especialidad marcaria, contenido en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sea de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”*. La circunstancia de que los productos estén en la misma clase no los hace similares (artículo 89 párrafo 3 de la Ley de Marcas). Sin embargo, este análisis fue omitido por el Registro de la Propiedad Industrial, quebrantándose una de las reglas fundamentales que informan el cotejo marcario.

Pero aún si delimitamos la pretensión de la empresa oponente a los productos para la higiene bucal, si bien es cierto que el vocablo “SCOPE” está contenido en la marca solicitada, no puede obviarse que el factor tópico de ésta es la palabra inglesa “CREST”, que ha criterio del este Juzgador se constituye también como el elemento preponderante del signo y que resulta

un hecho público y notorio su posicionamiento en el mercado nacional (artículo 307 de la ley General de la Administración Pública), concretamente en su presentación para pastas de dientes, cuya muestra consta en el expediente (ver folio 69).

Si bien es cierto, por falta de prueba idónea, no se demostró que la marca propuesta haya alcanzado la categoría de famosa o notoria, si se logró acreditar en el legajo de prueba aportado (ver Expediente No 2009-0015-TRA-PI traído Add Effectum Videndi) que la pasta dental marca “CREST” se vende en varias farmacias de San José, (folios 132 a 135) y que dicha marca, al igual que la “SCOPE” se comercializa en una gran cantidad de países alrededor del mundo- incluyendo a Costa Rica - desde hace muchos años (ver folios 135 a 139). La prueba certificada se complementa con la documental aportada a folio 74 a 159, que aunque sin estar legalizada, sirve de referencia respecto de la inscripción de la marca en diversos países como El Salvador, México, Aruba, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, India, China, Pakistán y otros. También se acreditó documentalmente que el enjuague bucal SCOPE, fabricado por The Procter & Gamble, fue autorizado para su venta como producto de uso farmacéutico desde 1964 (antes de que en nuestro país se inscribiera esa marca por Laboratorios Ancla S.A. en octubre de 1982) y luego, a principios de la década de los ochenta, para uso cosmético, por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos de América (ver folios 282 a 298).

Así las cosas, los enjuagues bucales medicados que van a protegerse bajo la marca “CREST SCOPE”, no producirán confusión con los de la oponente, porque el público consumidor identifica las marcas “CREST” y “SCOPE”, con los productos de origen extranjero que son distribuidos por Procter & Gamble Company. El uso conjunto de ambas marcas da a los productos la distintividad suficiente y minimiza el riesgo de confusión que podría suscitarse con los producidos por la empresa oponente, pues la similitud parcial - gráfica y fonética - que se presenta, se diluye ante un análisis integral o de conjunto de la marca cuya inscripción se solicita (artículo 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas).



CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De lo expuesto se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, razón por la que deviene procedente declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, con veintinueve minutos y treinta y cinco segundos del quince de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca, debiendo autorizarse la inscripción de la marca “CREST SCOPE”, requerida por la empresa The Procter & Gamble Company.

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.