

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0495-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo AXION

Colgate Palmolive Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3072-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0122-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su calidad de apoderado especial de la empresa Colgate Palmolive Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veinte minutos, veintiún segundos del catorce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de marzo de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, representando a la empresa Haws Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **AXION**, en clase 9 de la clasificación internacional, para distinguir equipo de seguridad y emergencia, a saber, duchas de remojo y estaciones de lavado y descontaminación para lavado de ojos y ojos/cara, repuestos para las mismas y partes y accesorios para uso con las mismas, vendidos

como una unidad, todas comercializadas primordialmente para uso en instalaciones industriales en caso de contaminación.

II.- Que por escrito presentado en fecha veintidós de noviembre de dos mil once, el Licenciado Weinstok Mendelewickz, representando a la empresa Colgate Palmolive Company, presentó oposición contra la solicitud planteada.

III.- Que por resolución dictada a las doce horas, veinte minutos, veintiún segundos del catorce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud presentada.

IV.- Que inconforme con la resolución emitida, por escrito presentado ante el Registro en fecha dieciséis de abril de dos mil doce, la representación de la empresa Colgate Palmolive Company planteó apelación en su contra, la cual fue admitida por resolución del **a quo** de las trece horas, treinta y siete minutos, cuatro segundos del veinticinco de abril de dos mil doce.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado el registro de las siguientes marcas de fábrica, todas a nombre de la empresa Colgate Palmolive Company:

- 1- **AXION**, registro N° 38588, vigente hasta el diecisiete de marzo de dos mil catorce, en clase 3 para distinguir detergentes, productos para remojar, jabones en polvo, jabones para lavar ropa, detergente en barra y toda clase de productos para lavar (folios 160 y 161).



- 2- , registro N° 70074, vigente hasta el primero de junio de dos mil diecinueve, en clase 3 para distinguir detergentes y otras preparaciones limpiadoras (folios 162 y 163).



- 3- , registro N° 126734, vigente hasta el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en clase 3 para distinguir detergente lavaplatos (folios 164 y 165).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprueba la notoriedad de la marca AXION esgrimida por el apelante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. CAPACIDAD DEL SIGNO PROPUESTO PARA SER REGISTRADO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que no se comprueba la notoriedad de las marcas opuestas, y que los productos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral, rechazó la oposición interpuesta y acogió el registro solicitado. Por su parte la empresa apelante alega que los signos bajo cotejo son idénticos, que los productos están íntimamente relacionados en cuanto a su uso en lavado y limpieza, por lo que los orígenes empresariales pueden ser asociados, y que la marca AXION goza de notoriedad, por lo que la empresa solicitante se aprovecha de ella con su signo.

Inicia el presente análisis con el tema de la notoriedad alegada. Nuestro sistema de registro marcario basa el reconocimiento de la notoriedad de una marca en las probanzas que para ello la

parte interesada presente ante la Administración, sobre este punto indicó el considerando sexto del Voto N° 710-2009 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve:

“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. *En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios “POPS”, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).*

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

En el caso bajo estudio, la representación de la empresa Colgate Palmolive Company presentó a efectos de demostrar la notoriedad de la marca:

- 1- Un cuadro resumen de algunas marcas AXION registradas en diversos países (folios 77 a 106).
- 2- Muestras de publicidad usada en diversos países (CD a folio 107).
- 3- Listado de videos en YouTube (folios 108 y 109).
- 4- Certificados de registro de marcas AXION en varios países, certificados notarialmente (legajos de prueba I y II).

5- Constancia y declaración jurada de inversión en publicidad y cuota de mercado (folio 193).

Una marca puede ser considerada notoria cuando es aceptada positivamente por un amplio sector de los consumidores del producto o servicio de que se trate. Dicha notoriedad se alcanza a través de un esfuerzo empresarial, el cual, cuando rinde sus frutos, se refleja en la aprobación real, efectiva, tangible, objetiva, evidente y manifiesta del público al cual va dirigido el producto o servicio identificado con la marca. El sistema establecido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) para la declaratoria y/o reconocimiento de la notoriedad, ya sea en territorio nacional o en un país miembro del Convenio de París, para que surta efectos en Costa Rica exige que ésta sea debidamente comprobada por la parte que la alega y pretende servirse de ella, artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), siendo que entonces dicha prueba ha de enfocarse no solamente en demostrar los esfuerzos que Colgate Palmolive Company ha realizado para intentar posicionar a la marca AXION de una forma preeminente entre los consumidores de jabones, detergentes y productos de limpieza, sino el impacto que dicho esfuerzo ha tenido, para que así pueda correctamente ponderar la Administración Registral si la marca, verdaderamente, ha llegado a convertirse en notoria.

De la prueba propuesta, el cuadro resumen de inscripciones en diversos países no pasa de ser un listado informal, el cual no puede ser usado para tener por bien demostrados los registros nacionales y extranjeros que allí se indican; y sobre los certificados de registros marcarios que conforman los dos legajos de prueba separados, ya este Tribunal ha indicado, como lo hizo en el Voto N° 0576-2012 dictado a las quince horas del doce de junio de dos mil doce, que para comprobar dichos registros hace falta que se presenten los certificados originales debidamente legalizados. Las muestras de publicidad así como los listados de videos de YouTube, amén de presentarse bajo un informalismo incompatible con la seriedad que conlleva la tramitación de solicitudes de registro marcario ante la Administración, no van más allá de dejar por sentado que, en efecto, ha existido un esfuerzo promocional, lo cual también se puede deducir de la declaración

jurada sobre los montos invertidos en difusión. Pero, sobre el impacto que todo ello ha tenido en el público, tan solo se presentó una declaración jurada donde se indica:

“Según reporte recibido de la empresa Nielsen Centro América S.A., al mes de mayo de 2012, la participación de mercado de la marca AXION en su segmento era de 39.6% para Centroamérica, y de 35.2% para Costa Rica.” (folio 193).

Un reporte de cuota de mercado, para poder ser correctamente valorado, ha de presentarse referenciado a la que posee la competencia directa, al presentarse sin dicha correlación no puede ponderarse si el porcentaje indicado en efecto es preeminente entre los consumidores del producto, máxime cuando en el derecho comparado tenemos como, por ejemplo, los Tribunales alemanes, analizando este tipo de prueba cuantitativa referida a porciones de clientes, consideran que una marca es notoria cuando concentra de un 70% a un 80% del mercado, cifra muy alejada a la indicada en la declaración jurada aportada como prueba (en tal sentido ver a **Ricardo A. Camacho G, La marca notoria, en Portal de Internet de la Universidad de Alicante (España) sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, Universidad de Alicante, setiembre de 2001; y a Martha Evelyn Menjivar Cortez, Protección a las marcas notorias y famosas, en Revista Electrónica del Centro Nacional de Registros de El Salvador, Boletín 01/enero a marzo 2004).**

Entonces, la prueba presentada es insuficiente para poder declarar la notoriedad de las marcas inscritas, por lo tanto, éstas han de ser cotejadas con el signo solicitado en tanto derechos previos registrados, pero no bajo la premisa de su notoriedad.

Ahora bien, analizando los signos debemos indicar que los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, si bien comparten con los de las marcas inscritas una naturaleza general de estar dedicados al lavado, su finalidad específica es totalmente distinta e inconfundible: mientras que los productos que se distinguen con las marcas registradas están dirigidos a un sector muy amplio de consumidores, por ser productos de distribución y consumo masivo, que se comercian

en expendios y supermercados como abarrotes, y son utilizados principalmente en los hogares diariamente, mismos que además se encuentran en clase 3; los productos del listado solicitado en clase 9 se refieren a equipos de limpiezas descontaminantes y son utilizados en procedimientos de emergencia y como parte de otros equipos de seguridad, están dirigidos a un sector muy especializado de consumidores, no son productos que normalmente se puedan adquirir en tiendas de abasto sino más bien en sitios dedicados a comerciar mercancías atinentes a la seguridad, y son utilizados en áreas industriales en donde por el tipo de productos que se manipulan existe riesgo de que las personas estén expuestas al contacto con materiales que deban ser limpiados de inmediato del cuerpo humano.

Nuestra legislación marcaria permite que dos signos idénticos coexista si no existe riesgo de confusión con relación a sus productos, así tenemos que: *“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.*

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado aun y cuando exista identidad con los signos inscritos, puede permitirse la coexistencia registral, gracias al principio de especialidad que rige al tema marcario. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewickz representando a la empresa Colgate Palmolive Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veinte minutos, veintiún segundos del catorce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada y otorgándose el registro solicitado de la marca AXION. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36