



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0479-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRODAX” (5)

CONSTENLA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 6177-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 155-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, cantón central, Residencial Portón de Andalucía, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada de **CONSTENLA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, con domicilio en San José, Hatillo Centro, costado sur de la Iglesia Sagrado Corazón, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, cuya razón social anterior era Grupo Constenla Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diez de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de julio de dos mil diez, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8º piso, Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIAL**, organizada y existente



bajo las leyes de Francia, con domicilio en 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábricas y comercio “**TRODAX**”, bajo el expediente de origen número 6177-2010, para proteger y distinguir en las clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “**productos veterinarios**”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días doce, trece y dieciséis de agosto de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de octubre de dos mil diez, suscrito por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de **CONSTENLA S.A.**, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRODAX**”, presentada por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **MERIAL** la cual consta en el expediente de origen número 6177-2010, por cuanto su representada tiene inscritas las marcas “**TRONEX (DISEÑO)**” registros: 76357, 72824, 82792, 82793, 62551, 140428, 139380, 139381, 139382, 139383, 98041, 159078, 156584, 158884, 159077, 150078, “**TRONEXOL (DISEÑO)**” registro número 61048, “**TRONIL 611 (DISEÑO)**” y “**TRONIL (DISEÑO)**” registro números 112814, 112815, 61047, y las señales de propaganda “**TRONEX ARRANCA LA GRASA DE VERDAD**” registro 158559 y “**TRONEX ARRANCA GRASA**” registro 154943, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diez de mayo de dos mil once dispuso: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **SARA SÁENZ UMAÑA**, en su condición de apoderada especial de **GRUPO CONSTENLA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TRODAX**”, en clase 5 internacional, presentada por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIAL**, la cual se acoge (...)*”.



CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de mayo de dos mil once, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de **CONSTENLA S.A.**, apeló la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos I y II, que como probados tiene la resolución venida en alzada, los cuales encuentran fundamento por su orden: Hecho I, en los folios: 63 al 65, 98 al 99, 61 al 62, 100 al 101, 58 al 60, 102 al 103, 55 al 57, 104 al 106, 107 al 109, 110 al 111, 53 al 54, 112 al 113, 114 al 115, 116 al 117, 51 al 52 (correspondiente a las marcas de fábrica y marcas de comercio: **“LIMPIADOR DESINFECTANTE TRONEX (DISEÑO)”**, **“LIMPIADOR TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“LIMPIADOR DESINFECTANTE TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX ABRILLANTADOR DE MUEBLES (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR PARA BAÑO (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR MULTIUSOS (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR PARA VIDRIOS (DISEÑO)”**, **“TRONEX ANTIGRASA (DISEÑO)”**, folios



72 al 74 (marca de fábrica “**LAVAPLATOS TRONEXOL (DISEÑO)**”, folios 69 al 71, 66 al 68 (marca de fábrica “**TRONIL 611 (DISEÑO)**” y “**TRONIL (DISEÑO)**”, folio 118 al 119 (señal de propaganda “**TRONEX ARRANCA LA GRASA DE VERDAD**”, folio 120 al 121 (señal de propaganda “**TRONEX ARRANCA LA GRASA**”), y Hecho II, en los folios 3 y 15 del expediente

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la representación de **GRUPO CONSTENLA S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**TRODAX**”, en clase 5 internacional, presentada por la representación de la empresa **MERIAL**, la cual acoge, por considerar, que no existe relación entre los productos que protegen las marcas inscritas pertenecientes a la sociedad oponente y los productos que desean distinguirse mediante el signo solicitado, por lo que de conformidad con el principio de especialidad antes expuesto, contenido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 del Reglamento de la misma ley inciso e) resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que al distinguir productos distintos las marcas son diferentes y capaces de coexistir registralmente.

La representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación argumenta que se rechaza la oposición por considerarse que la confusión que se alega no existe, sin embargo, tanto la pretendida marca **TRODAX** como la inscrita por mi representada **TRONEX**, revisten un grado de igualdad suficiente como para crear confusión en el consumidor, por lo que la inscripción de la pretendida marca es inadmisibles por derechos de terceros, conforme con lo establecido en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, de ser altamente similares al inicio y al final **TROdaX** vs **TROneX**, protegen productos en la misma clase 05, y de llegar a coexistir ambas marcas el consumidor sería confundido y no podría identificarlas debido a su similitud sin olvidar que protegerían productos en la misma clase, de



hecho éste creerá que la marca solicitada pertenece a mi representada, lo en doctrina se llama confusión indirecta. Por lo que solicita se declare con lugar la presente apelación.

CUARTO. 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 (ideológicas), que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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. Nótese, que el cotejo aludido, conforme lo dispuesto por el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es para determinar si el signo solicitado frente a los inscritos goza de fuerza distintiva para ser inscrito. En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público consumidor, fundamentalmente por dos razones específicas, por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.



Así, las cosas, tenemos que, en el caso que se analiza, el signo solicitado **“TRODAX”** según se comprueba de folio 2 del expediente, pretende proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **“productos veterinarios”**, por su parte, las marcas de fábrica y de comercio inscritas bajo la denominación, **“LIMPIADOR DESINFECTANTE TRONEX (DISEÑO)”**, **“LIMPIADOR TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“LIMPIADOR DINFECTANTE TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX (DISEÑO)”**, **“TRONEX ABRILLANTADOR DE MUEBLES (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR PARA BAÑO (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR MULTIUSOS (DISEÑO)”**, **“TRONEX LIMPIADOR PARA VIDRIOS (DISEÑO)”**, **“TRONEX ANTIGRASA (DISEÑO)”**, **“LAVAPLATOS TRONEXOL (DISEÑO)”**, **“TRONIL 611 (DISEÑO)”** y **“TRONIL (DISEÑO)”**, todas en clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y las señales de propaganda **“TRONEX ARRANCA LA GRASA DE VERDAD”**, y **“TRONEX ARRANCA LA GRASA”**, en clase 50 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular de los signos es la sociedad oponente y apelante **CONSTENLA S.A.**, los cuales distinguen y protegen, tal y como se desprende de los folios 63 al 65, 98 al 99, 61 al 62, 100 al 101, 58 al 60, 102 al 103, 55 al 57, 104 al 106, 107 al 109, 110 al 111, 53 al 54, 112 al 113, 114 al 115, 116 al 117, 51 al 52, 72 al 74, 69 al 71, 66 al 68, 118 al 119, y 120 al 121, productos referidos a: *preparación para limpiar, desengrasar, blanquear, desinfectantes, productos de limpieza para cristales, de baños, vidrios, utensilios de cocina, lava platos y muebles*, productos que como puede apreciarse son totalmente diferentes a los que pretende proteger la marca pretendida, además, la denominación del distintivo solicitado **“TRODAX”**, y la de los signos inscritos **“TRONEX”** (que es el elemento preponderante de las marcas y señales de propaganda que contienen el vocablo “TRONEX”), **“TRONIL”**, y **“TRONEXOL”**, gráfica y fonéticamente son completamente distintos, y tampoco existe ninguna suerte de similitud ideológica, por lo que no se confunden entre sí al momento en que el consumidor los visualiza y pronuncia, de ahí, que considera este Tribunal que no lleva razón la representación cuando señala que **“La marca solicitada debe ser declarada inadmisibile, pues ambas además de ser similares, protegerán productos en la misma clase 05”**, ello, por cuanto



los signos como puede observarse son completamente distintos, y el hecho que los productos se encuentren en la misma clase como lo indica la apelante no constituye un parámetro para decir que los signos señalados son similares, ello de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que dispone: *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*.

En cuanto a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que señala la sociedad recurrente, visible de folio 76 del expediente, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, que la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal, que la marca solicitada frente a los signos inscritos goza de distintividad y no lleva a confusión al consumidor, lo que hace posible que ésta pueda coexistir en el mercado junto con los distintivos analizados, por lo que considera este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de **CONSTENLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diez de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“TRODAX”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **MERIAL**.

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, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de **CONSTENLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diez de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**TRODAX**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **MERIAL**. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**