



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0581-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (POLY-KLIK) (3)

LEAPAC LIMITADA: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-2761)

Marcas y otros signos

VOTO No 179-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de abril del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado ***Luis Pal Hegedus***, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-558-219, apoderado especial de LEAPAC LIMITADA, domiciliada en Heredia, San Francisco, Zona Industrial La Granada, de la empresa Atlas Eléctrica, 150 metros norte y 150 metros oeste, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas trece minutos siete segundos del doce de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:07:06 horas del 20 de marzo del 2015, el licenciado Luis Pal Hegedus en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***POLY-KLIK***, en clase 3 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: *Todo tipo de preparaciones para desengrasar y pulir, blanquear y limpiar, jabones, perfumería, cosméticos, lociones capilares.*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas trece minutos siete segundos del doce de junio del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:03:06 del 22 de junio del 2015, el licenciado Luis Pal Hegedus en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal. De igual forma, limita los productos a los siguientes “*Todo tipo de preparaciones para desengrasar y pulir, blanquear y limpiar, jabones*”

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

comercio , en clase 3 Internacional, Registro 130905, vigente hasta el 9 de enero del 2022, para proteger Perfumería, lociones, aguas de tocador,



jabones, cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje, champues, sprays, mousses, bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, y protectores solares. (folio 11 y 42).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **CLIC**, en clase 3 Internacional, Registro 137312, inscrita y vigente hasta el 31 de enero del 2023, para proteger *cosméticos; maquillaje en general y en especial; sombras para los ojos, lápiz de labio, delineador, rubor, rímel, lociones para el cuerpo, pies y manos; cremas para manos y cuerpo; jabones, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champues, reacondicionado res para el cabello; sprays, mousses, bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lociones para el cabello, protectores solares, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento.* (folio 13 y 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto fonética e ideológicamente son similares y al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios manifiesta que la marca solicitada difiere lo suficiente de la marca inscrita, por razones como que las marcas registradas solamente se componen de un elemento “clic” mientras que la marca solicitada se compone de dos



elementos “POLY-KLIK”, que gráfica y fonéticamente son distintas una de otra. Que los productos que se protegen con las marcas son totalmente distintos, pues en las registradas se trata de productos ligados estrechamente con el cuidado personal, mientras que la pedida está ligada a limpieza para el hogar en general. Que son productos que en los establecimientos comerciales serán expuestos al consumidor en ubicaciones totalmente aparte y distintas, ya que no son de la misma naturaleza. Por último, que su representada obtuvo la protección de su marca en el año 1993, bajo el registro 84888 y con vigencia al 2013, periodo en el cual se inscribieron las marcas que el Registro considera una objeción para su inscripción, mismas que nunca han generado algún conflicto entre marcas ni empresas, tampoco generaría un conflicto por asociación entre marcas o empresas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento.

En el caso concreto la solicitud de marcas de fábrica y comercio deben cotejarse y dilucidarse si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)

En el caso que nos ocupa, las marcas inscritas y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Marca</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Signo</i>	<i>POLY-KLIK</i>		<i>CLIC</i>
<i>Tipo</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Comercio</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>130905</i>	<i>137312</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Todo tipo de preparaciones para desengrasar y pulir, blanquear y limpiar, jabones.</i>	<i>Perfumería, lociones, aguas de tocador, jabones, cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje, champues, sprays, mousses, bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, y protectores solares.</i>	<i>Cosméticos; maquillaje en general y en especial; sombras para los ojos, lápiz de labio, delineador, rubor, rímel, lociones para el cuerpo, pies y manos; cremas para manos y cuerpo; jabones, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, champues, reacondicionadores para el cabello; sprays, mousses, bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lociones para el cabello, protectores solares, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento.</i>
<i>Clase</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>Empresa</i>	<i>LEAPAC LTDA</i>	<i>JAFER LIMITED</i>	<i>JAFER LIMITED</i>



Como puede observarse, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del



término **KLIK** como lo son **CLIC**, en clase 3 internacional. Gráficamente los signos son muy similares, comparten dos de sus cuatro letras, pero desde el punto de vista fonético son idénticos, aunque se escriban diferente la vocalización es la misma, comparten el sonido KLIK-CLIC variando únicamente el inicio de la marca POLY, que traducida al español significa POLI, elemento prefijal que entra en la formación de palabras con el significado de “abundancia”, “pluralidad” (<http://www.wordreference.com/definicion/poli>), mismo que no evita esa similitud fonética. El término KLIK/CLIC es la pieza de mayor peso y dominante, por lo que ideológicamente evoca el mismo significado, el anglicismo que refiere a la acción de presionar un botón o el sonido de ciertos objetos al quebrarse. Siendo entonces que el signo solicitado y los registrados son similares.

Este Tribunal considera que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto de otras que se encuentren inscritas, debe protegerse el signo inscrito y no crear confusión en el consumidor, en razón de la similitud de la marca solicitada con los signos registrados. A la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, 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), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo



25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Pero de igual forma, este Tribunal está llamado a aplicar el principio generales del derecho marcario, donde según el análisis del caso, aun con el cotejo realizado, la problemática es resuelta cuando el solicitante limita sus productos a “*Todo tipo de preparaciones para desengrasar y pulir, blanquear y limpiar, jabones*”, conforme a este principio de especialidad es permitido el otorgamiento de un signo cuando los productos tienen distintos canales de distribución o no van dirigidos al mismo sector, pues no provocarían riesgo de confusión o asociación al consumidor, pues se eliminan los productos dedicados al ámbito del cuidado personal por una categoría distinta cual es la relacionada a la limpieza asociada a la casa, vía pública o a cualquier ambiente o establecimiento en el cual se desempeñen y utilicen estos productos.

Siendo procedente revocar la resolución de las ocho horas trece minutos siete segundos del doce de junio del 2015, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de LEAPAC LIMITADA, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***POLY-KLIK***.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***con lugar*** el



recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de LEAPAC LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas trece minutos siete segundos del doce de junio del 2015, la cual en este acto *se revoca* para que se continúe con el trámite de lo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55