

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0721-TRA-PI

Oposición a registro de la marca “CLORALEX MAX”

THE CLOROX COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10970-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 438-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S. A. DE C. V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CLORALEX MAX”**, en **Clase 03** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“detergentes, blanqueadores y limpiadores multiusos.”*

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de **THE CLOROX COMPANY**, formuló oposición a la solicitud mencionada.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, once minutos, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO / (...) Se declara sin lugar la oposición planteada por EDGAR ZURCHER GURDIÁN, en su condición de apoderado especial de THE CLOROX COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “CLORALEX MAX”, en clase 3 internacional presentada por el apoderado de la empresa INDUSTRIAL ALEN, S. A. DE C. V., la cual se acoge. (...). NOTIFÍQUESE. (...).**”*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **THE CLOROX COMPANY** presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como propios los hechos que por probados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, únicamente se agrega que el sustento de las marcas inscritas a favor de la opositora **THE CLOROX COMPANY**, se encuentra

a folios 58 a 61 y los de la solicitante INDUSTRIAS ALEN, S. A. DE C. V. a folios 83 a 94.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: Que el signo haya alcanzado la notoriedad.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de los signos en conflicto, decide rechazar la oposición presentada por la empresa The Clorox Company y admitir la solicitud de registro presentada por Industrias Alen S. A. de C. V., al no encontrar entre ellas semejanza gráfica ni fonética capaz de provocar riesgo de confusión en los consumidores, dado lo cual considera que es posible su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, afirma la representación de la empresa opositora que CLOROX es la unión de las palabras “*chlorine*” (cloro) y “*sodium hydroxide*” (hidrato de sodio), que son los ingredientes activos del cloro y fue propuesto como marca para un producto de The Clorox Company en 1913. Afirma que el mayor mercado de su representada está en los Estados Unidos, pero que tiene presencia a nivel mundial, incluyendo Costa Rica, alcanzando un promedio anual de facturación superior a los 4.500 millones de dólares en todos sus negocios a nivel global.

Solicita el recurrente remitirse a la solicitud de notoriedad de su marca CLOROX, tramitada dentro del **Expediente No. 2013-0372-TRA-PI**, en donde se demostró tal condición, dada la cual merece una protección especial. Agrega el apelante que, analizadas en conjunto, se evidencia identidad con las marcas registradas a su nombre, lo que lleva a una similitud gráfica y fonética importante ya que “**CLORALEX MAX**” posee la raíz (CLOR) con una terminación sonora fuerte introducida por la letra “X”. Respecto de la similitud a nivel ideológico, tomando en cuenta que ambos son términos de fantasía, no evocan ninguna idea específica. Sin embargo por su semejanza a nivel visual y vocal, los consumidores pueden captar la misma idea y de esta manera resultan confundibles, porque sus elementos diferenciadores no son lo suficientemente

distintivos. De igual forma, indica que ambas protegen productos de limpieza, los cuales se comercializan por los iguales medios y se destinan al mismo tipo de consumidor. Por ello no habrá una distinción suficiente en el mercado, lo cual además puede generar un aprovechamiento injusto, por ser **CLOROX** una marca muy reconocida. Basado en dichos alegatos afirma que el signo **CLORALEX** propicia un riesgo de confusión y asociación empresarial y por ello solicita se declare con lugar su recurso, se declare la notoriedad de su marca CLOROX y se rechace el registro propuesto por Industrias Alen S. A. de C. V.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DEL SIGNO DE LA OPOSITORA. En el caso que nos ocupa, la empresa The Clorox Company alega la notoriedad de su marca “**CLOROX**”, afirmando que en dicha condición merece ser protegida en forma especial.

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475.

No obstante, existen diversos criterios que se deben aplicar con el fin de valorar el mérito de reconocer la notoriedad de un signo marcario, dentro de ellos, los establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “...a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.* b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.* c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.* d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*”

Ahora bien, respecto de la calificación de una marca como notoria, ya este Tribunal en el **Voto**

No. 246-2008 (de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008), dispuso en lo que interesa:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario ...”. (Suplida la negrita)*

En este orden de ideas y según alega el recurrente, en el expediente tramitado en este Tribunal con el número **2013-0372-TRA-PI** ya solicitó el reconocimiento como marca notoria de su signo **“CLOROX”**. Al respecto, recuerde el Licenciado Zurcher Blen, que mediante el **Voto No. 22-2014** de las 14:05 horas del 14 de enero de 2014, que le fuera notificado en el mes de abril pasado, ya fue resuelto ese asunto en los siguientes términos:

“...De las marcas que se analizan se determina que el elemento central y concentrador de la aptitud distintiva lo es su parte literal, sean las palabras que lo componen, CLORALEX y CLOROX, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas. La impresión que producen en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy distinto, lo que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los términos

CLORALEX y CLOROX, fonéticamente, resultan muy diferentes para el público consumidor.

(...)

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, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues, a pesar de que los signos enfrentados comparten la partícula CLOR, en su conjunto puede apreciarse claramente que éstos resultan disímiles e inconfundibles para el consumidor. Siendo lo suficientemente diferentes los signos como para no provocar confusión en el público consumidor, se hace innecesario analizar sobre si la marca CLOROX goza o no de notoriedad, ya que, aunque posea dicha característica, aún así pueden los signos coexistir registralmente.

Tómese en cuenta que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de rito, establece que se protege la marca notoria cuando se produzcan estos presupuestos: a) confusión de signos, b) riesgo de asociación y c) aprovechamiento injusto. Del análisis anterior se determina que tales presupuestos no se cumplen, por lo que aunque la marca CLOROX fuese notoria, la inscripción de la solicitada no la afecta...”

Del mismo modo, en este caso no se comprueba en forma fehaciente que las marcas de la empresa opositora ostenten la calidad de notoriedad que invoca, por cuanto su alegato se basa en que The Clorox Company fue creada en 1913 y que en ese año se sugirió el término CLOROX como marca para un nuevo producto y que su facturación anual global en los últimos años fue muy elevada, siendo que dichos agravios no resultan suficientes, por no ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas.

Debe considerarse además que ya la empresa gestionante ha logrado el registro del signo CLORALEX bajo el No. 104459 desde noviembre de 1997, así como varias señales de propaganda asociadas a la promoción de los productos que protege y que no se ha demostrado la notoriedad de los signos de la parte contraria con anterioridad a esa fecha.

Así las cosas, siendo que debe demostrarse que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, debe resolverse este asunto como un simple cotejo entre la marca solicitada por la empresa gestionante y las inscritas a favor de la oponente.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se establecen las reglas para calificar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, entre ellas y de interés para el presente asunto, el inciso b) que dispone: *“b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...”*

De esta manera, analizados los autos que constan dentro del presente expediente, del cotejo de las marcas en pugna se verifica que el radical **“CLOR”** es un indicativo de las palabras cloro, clorado, etc. y de este modo lo ha manifestado el propio apelante al afirmar que el vocablo “CLOROX” es la unión de las palabras “*chlorine*” (cloro) y “*sodium hydroxide*” (hidrato de sodio), que son los ingredientes activos del cloro. Por ello, el relacionado radical es un término

genérico para indicar la presencia de cloro en detergentes y blanqueadores, dado lo cual no puede ser el eje fundamental para el cotejo en este caso. En razón de ello, considera este Tribunal que las desinencias “**OX**” y “**ALEX**” son muy distintas gráfica y fonéticamente, ya que, salvo la última, están compuestas por letras diferentes que tienen sonidos y grafías muy diversas, por lo que se genera una distintividad suficiente entre ambos signos que evitaría el riesgo de confusión aún en el caso de que la marca CLOROX fuera notoria, circunstancia que por lo tanto deviene irrelevante en el presente asunto.

Por todo lo expuesto no resultan de recibo los agravios de la apelante y por ello, estima este Tribunal, se debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa opositora **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil trece, la cual se confirma, en consecuencia se admite el registro del signo “**CLORALEX**” solicitado por **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.** y se deniega la solicitud de la empresa opositora en el sentido de declarar la notoriedad de sus marcas “**CLOROX**”.

SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa opositora **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil trece, la cual se confirma para que se admita el registro del signo **“CLORALEX”** solicitado por **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.** y en consecuencia se deniega la solicitud de la empresa opositora en el sentido de declarar la notoriedad de sus marcas **“CLOROX”**. 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



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33