



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0363-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “LOS CONEJOS BY CLOROX”

THE CLOROX COMPAÑY, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12473-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

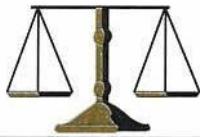
VOTO N° 0575-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE CLOROX COMPAÑY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, representante de la empresa **THE CLOROX COMPAÑY**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados de Delawere, Estados Unidos de América, con domicilio principal en 1221 Broadway, Oakland, California, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “LOS CONEJOS BY CLOROS” en **clase 03 y**



05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: **Clase 03:** *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.* Y la **Clase 05:** *Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de marzo de dos mil once, resolvió; “*(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **THE CLOROX COMPAÑY**, interpone para el día 14 de abril de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas treinta y tres minutos con dos segundos del veintiséis de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- Certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las marcas propiedad de la empresa **CLOROX DE CENTRO AMERICA S.A.**, bajo registro números **79563, 78855, 81441, 155916**, todas en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza. (doc. v.f 38 al 45)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LOS CONEJOS BY CLOROX”** en **clase 03 y 05** internacional, presentado por el apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, al determinar conforme al análisis y cotejo realizado que el signo solicitado el cual pretende protección registral es inadmisible por derechos de terceros, en virtud de que pretende la protección de productos similares y relacionados con las registros inscritos propiedad de la empresa **CLOROX DE CENTRO AMERICA S.A.** Aunado a ello, se desprende que entre las denominaciones existe similitud gráfica y fonética con respecto a los signos inscritos, situación que puede inducir a confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos en el mercado, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a

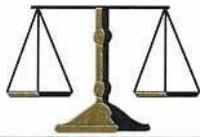


TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

proteger, en razón de ello el signo propuesto violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Macas y otros Signos Distintivos, y 24 inciso a) y e) de su Reglamento.

Por su parte, la representación de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; Que la empresa de su representada **THE CLOROX COMPANY** presentó solicitud de inscripción de la marca **LOS CONEJOS (DISEÑO)** en clase 03 y 05 internacional. Que el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud presentada con el registro previo de las marcas propiedad de **LOS CONEJOS** en clase 05, bajo registros N° 81441, 155916, 78855, con el fin de superar la objeción contestamos la prevención solicitamos el suspenso. El Registro, declaró inadmisible nuestra solicitud y dictó resolución de rechazo de plano. Que la empresa titular de la marca **THE CLOROX COMPANY**, es una empresa reconocida en todo el mundo y establecida en más de 100 países alrededor del mundo, y la empresa **CLOROX DE CENTRO AMERICA S.A.**, es una de las empresas asociadas al grupo comercial, para lo que adjuntamos el documento de consentimiento de uso entre **THE CLOROX COMPANY** y **CLOROX DE CENTRO AMERICA S.A.**, debidamente firmado por ambas partes, acuerdan la inscripción de la marca en referencia, siendo que no existe riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo anterior se solicita, declarar con lugar el recurso de apelación para continuar con el trámite de registro de la marca **LOS CONEJOS BY CLOROX (DISEÑO)** en clase 03 y 05.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación

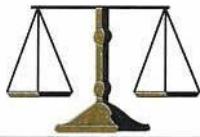


con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa tenemos que el Registro aplicó el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

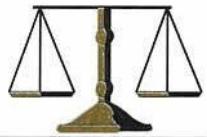
En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, se desprende que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **LOS CONEJOS BY CLOROX**, presentada por la **THE CLOROX COMPANY**, y las marcas inscritas bajo las denominaciones de **LOS CONEJOS**, a favor de **CLOROX DE CENTROAMERICA S.A**, todas en **clase 03 y 05** internacional, se deduce que contienen similitudes de carácter **visual, ideológico y auditivo** que impiden su coexistencia registral, por cuanto ambos utilizan la palabra **LOS CONEJOS** para la protección de las mismas clases de productos, situación que evidentemente induciría a que el consumidor medio los confunda y los relacione con si fuesen del mismo origen empresarial, por cuanto los elementos que componen los signos no logran hacer una diferencia sustancial a nivel grafico, fonético e ideológico, respecto de los inscritos y en razón de ello es que el Registro, declara su inadmisibilidad.

Finalmente cabe advertir, que pese a que la empresa recurrente **THE CLOROX COMPANY**, alega que se encuentra relacionada con la empresa **CLOROX DE CENTROAMERICA S.A**, en virtud de que pertenecen a un mismo grupo de interés económico, esta no logra acreditarlo mediante documento idóneo que establezca la relación directa que existe entre ambas, dado que lo que se aporta es una carta de consentimiento de uso (doc. v.f 136) entre las empresas, del cual no se desprende mayor detalle y en razón de ello carece del valor probatorio requerido para los efectos registrales. En este sentido, al



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

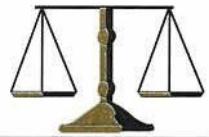
persistir la situación jurídica que impide la inscripción de la marca **LOS CONEJOS BY CLOROX** solicitada, lo procedente es su rechazo.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente, es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa **THE CLOROX COMPAÑY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de marzo de dos mil once, la cual se confirma, en virtud de que se transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la compañía **THE CLOROX COMPAÑY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de marzo de dos mil once, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LOS CONEJOS BY CLOROX, en clase 03 y 05** de la nomenclatura internacional de Niza, solicitada por la compañía **THE CLOROX COMPAÑY**. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora