

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0360-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “KLERAL”

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-141)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 958-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación, interpuesto por el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:28:23 horas del 15 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2014, el señor **EDGAR ROHRMOSER ZÚÑIGA**, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-617-586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **KLERAL SYSTEM S.R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KLERAL**”, para proteger y distinguir en clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimenta; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, de calidades y en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:28:23 horas del 15 de abril de 2016, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, de calidades y en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, razón por lo cual conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada a las 10:28:23 horas del 15 de abril de 2016.

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 la presente resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, los siguientes signos:



, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 102130, desde el 23/06/1997 vigente hasta el 23/06/2017, para proteger y distinguir: Preparaciones para el cuidado del cabello, incluyendo champús para el cabello, acondicionadores para el cabello, tintes para el cabello, preparaciones para el teñido y coloreado del cabello (ver folios del 25 al 27 del legajo de apelación).

CLAIROL HERBAL ESSENCES, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 104145, desde el 13/10/1997 vigente hasta el 13/10/2017, para proteger y distinguir: preparaciones para el cuidado del cabello incluyendo champús, acondicionadores y preparaciones para colorear el cabello (ver folios del 28 al 30 del Legajo de Apelación).

MISS CLAIROL FORMULA COLOR EXACTO, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 160979, desde el 11/08/2006 vigente hasta el 11/08/2026, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos (ver folios 23 y 24 del legajo de apelación).



, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 164760, desde el 15/12/2006 vigente hasta el 15/12/2016, para proteger y distinguir: Preparaciones para el blanqueado y otras sustancias para uso en lavandería; preparaciones para limpieza, pulido, restriego y abrasivas; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos (ver folios 49 y 50 del legajo de apelación).



CLAIROL, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 26105, desde el 16/07/1962 vigente hasta el 16/07/2017, para proteger y distinguir: cosméticos y perfumería, preparaciones para decolorar, teñir y colorear el cabello, preparaciones para remover preparaciones descolorantes, colorantes y de teñir cabello, champús para cabello y cuero cabelludo, preparaciones cosméticas para tratamiento del cuero cabelludo. (ver folios 31 al 33 del legajo de apelación).

MISS CLAIROL, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 31803, desde el 20/07/1965 vigente hasta el 20/07/2020, para proteger y distinguir: preparaciones para teñir y colorear el cabello (ver folios 34 y 35 del legajo de apelación).



, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 53423, desde el 27/01/1978 vigente hasta el 25/01/2018, para proteger y distinguir: champús para el cabello (ver folios 40 y 41 del legajo de apelación).



, en clase 3 internacional, inscrita bajo el registro número 6557, desde el 09/09/1941 vigente hasta el 09/09/2026, para proteger y distinguir: colorantes y lavados para el cabello, champús y removedores de tintes y colorantes para el cabello (ver folios 37 y 39 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION

APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, al considerar que el signo solicitado no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con las marcas registradas capaz de causar confusión en el público consumidor a pesar de distinguir los mismos productos, por lo tanto, el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta que la marca CLAIROL cuenta con toda una historia desde el año 1931 hasta la fecha en productos relacionados con el cabello. Que dicha compañía cuenta con varios registros de la marca CLAIROL, que protegen productos de la clase 3 internacional, que convergen con los pedidos por la marca solicitada. Que dicha marca presenta semejanza con los signos inscritos por lo que no goza de la distintividad requerida para su registro, ya que podría crear confusión que perjudicaría tanto al consumidor, como a la empresa titular de los signos inscritos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Con respecto a las similitudes entre signos marcarios señala el artículo 8 de la ley de marcas: “Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y ***distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*** (El resaltado no corresponde al original)

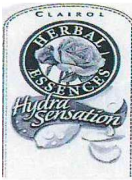
Para determinar la similitud entre los signos debe realizarse el cotejo marcario, entendido, como la comparación de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico y los productos o servicios que estos distinguen en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Para la comparación de los signos **KLERAL** vs **CLAIROL** y lograr determinar que el registro del signo impugnado violaría derechos de terceros, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Si bien es cierto el análisis de los signos debe realizarse en su conjunto, vistos los signos

registrados , **CLAIROL HERBAL ESSENCES**, **MISS CLAIROL**

FORMULA COLOR EXACTO, , **CLAIROL**, **MISS CLAIROL**, ,



, el término preponderante de su conformación es **CLAIROL**, ya que los demás elementos de los signos registrados son descriptivos y de uso común no reivindicables.

Bajo esta perspectiva gráficamente el conjunto marcario de los signos registrados difiere



sustancialmente como para llegar a asociarlos con la marca solicitada, la percepción visual de **KLERAL** difiere de **CLAIROL**. De igual manera la percepción auditiva de la parte denominativa de los signos **KLERAL** vs **CLAIROL** difiere, la vocalización de las marcas resulta muy distinta, el conjunto marcario solicitado se escucha de forma disímil al registrado, la vocalización de la marca solicitada **KLERAL** elimina cualquier posibilidad de confusión fonética con los signos registrados **CLAIROL**, la sílaba **KLE** suena totalmente distinto a **CLAI** y **RAL** difiere de **ROL** por lo que la vocalización es disímil.

Ideológicamente los signos no evocan concepto alguno capaz de ser asociado por el consumidor, por lo no se ve la posibilidad de asociarlos a pesar de proteger productos de la misma clase.

El análisis sucesivo de los signos manifiesta que la impresión dejada por la marca **CLAIROL** no traerá el recuerdo del signo **KLERAL** al consumidor. En el presente caso el impugnante realiza una comparación simultánea rigurosa lejos de la realidad que enfrenta el consumidor cuando ejerce el acto de consumo, el consumidor no toma los productos en sus manos y se detiene a ver los signos que los publicitan o distinguen, más bien adquiere los productos sin detenerse a realizar un excesivo análisis de las marcas con que se publicitan dichos bienes.

Los signos presentan más diferencias que semejanzas, la impresión unitaria de cada uno es percibida sensorialmente de forma distinta por el consumidor, el elemento denominativo **CLAIROL** que menciona el oponente no es suficiente para causar riesgo de confusión o pensar que provienen de una misma empresa.

Si bien los productos distinguidos por los signos son similares, las diferencias gráficas y fonéticas eliminan cualquier tipo de confusión.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de



vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:28:23 horas del 15 de abril de 2016.

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 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 **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:28:23 horas del 15 de abril de 2016, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo “**KLERAL**”, solicitado por la empresa **KLERAL SYSTEM S.R.L.** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38