RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0312-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS "SANITIN Frescura y Protección".

AC MARCA BRANDS, S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2020-10228)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0446-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1378-0918, apoderado especial de la compañía **AC MARCA BRANDS, S.L.,** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio y establecimiento en Avenida central Carrilet, 293-297,08907 L HOSPITALET DE LLOBREGAT, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 08 de diciembre del 2020, el señor Oscar Fabian Camacho Monge, cédula de identidad 1-1586-0475, vecino de Alajuela, Ciudad

Quesada, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **SANITIN Frescura y protección**, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; cosméticos no medicinales."

Luego de publicados los edictos de Ley, y dentro del plazo para recibir oposiciones, el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de la compañía **AC MARCA BRANDS, SL**., presentó oposición contra la solicitud **SANITIN Frescura y protección**, para la clase 3 internacional, pedida por Oscar Fabian Camacho Monge. Lo anterior, en virtud del interés legítimo que le asiste al ser titular de la marca SANYTOL, registro 272062, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 3**: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales; desodorantes de uso personal; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; lejías. En **clase 5**: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; jabones desinfectantes; jabones medicinales; jabones antibacterianos; ambientadores [desodorizantes de ambiente]; toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas.

Señala en sus manifestaciones que, los signos a todas luces son similares fonética, gráfica e ideológica, lo cual impide su coexistencia registral. Que la marca solicitada busca perpetrar

un acto de competencia desleal. Manifiesta, además, que al existir similitud en los productos protegidos por la marca inscrita y los que pretende proteger la solicitada, el consumidor asumirá que se trata de la misma marca de su representada, o bien del mismo origen empresarial por tener una connotación casi idéntica. Se da una contravención a los artículos 8 incisos a), b) y c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por resolución de las 09:07:55 horas del 12 de marzo de 2021, el Registro procede a dar el traslado de la oposición a la compañía solicitante, concediéndole el plazo de dos meses para que proceda a pronunciarse sobre esta y demuestre su mejor derecho, aportando las pruebas que estime pertinentes. El solicitante mediante escrito presentado el 27 de abril del 2021, se apersona y expone sus argumentos de defensa, manifestando: que el prefijo SANI no puede ser considerado como base suficiente para rechazar una marca, debiéndose tomar en consideración donde se ubica el prefijo y el diseño empleado. Que el término SANI es utilizado en gran cantidad de marcas registradas y que han coexistido por mucho tiempo con las marcas del opositor. Que el signo propuesto SANITIN aunado a los términos frescura y protección le dan el nivel distintivo necesario. Que no existe similitud fonética, gráfica e ideológico; de ahí que no exista similitud palpable. A nivel de los productos están dirigidos a los mismos consumidores, pero eso es parte de la competencia comercial existente por lo que no se genera confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021, denegó la oposición interpuesta por Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama en su condición de apoderado de la compañía AC MARCA BRANDS, S.L., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SANITIN Frescura y protección” en clase 3 internacional solicitada por Oscar Fabian Camacho Monge, en su condición personal, la cual se acoge. Lo anterior, en virtud de determinar luego del estudio realizado, que el signo

propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante, Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, apoderado especial de la compañía opositora AC MARCA BRANDS, S.L., interpone los recursos de apelación y argumenta:

1. Que la marca de su representada es una marca renombrada, la cual goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población. Condición que, por un lado, se incorpora como motivo de denegación relativa, y por otro, se concede al titular un poderoso "ius prohibendi" que sobrepasa de manera clara la regla de la especialidad, por lo que debe ser rechazada.
2. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución que desestima el recurso de revocatoria de las 19:10:24 horas del 30 de julio de 2021, rechazó la prueba aportada por considerar que se presentó de manera extemporánea con respecto a lo indicado en el artículo 16 de la Ley de marcas. Sin embargo, lo aportado es “prueba nueva” y de la que se tuvo conocimiento tiempo después de presentada la oposición y tiempo después de transcurrido el plazo indicado en el citado numeral. Sin embargo, se considera indispensable que tanto la prueba aportada con anterioridad, así como la que se aporta al presente escrito, sea admitida por este Tribunal.
3. Asimismo, solicita ante esta Instancia se le confiera audiencia al señor Oscar Fabian Camacho Monge, para que se pronuncie sobre dicha prueba, dados los alcances de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Ello, debido a la protección especial que le ofrece la legislación nacional e internacional a las marcas renombradas o notorias, y con el compromiso que se adquirió con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial del Comercio, y lo establecido en el artículo 8 inciso e) de nuestra legislación

marcaria. (Voto 647-2020 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, el 9 de octubre de 2020)

4. Solicita ante este Tribunal, se admita como prueba para mejor resolver las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina de Marcas Rumana (OSIM), como del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), las cuales se encuentran debidamente certificadas y traducidas. Ello, debido a que la prueba fue aportada en la revocatoria pero el Registro no la valoró por extemporánea, artículo 16 de la ley de marcas. (folios 22 al 84 del Legajo digital de apelación)

El señor Diego Turcios Lara, en su condición de representante del señor Oscar Fabian Camacho Monge, se apersona luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresa sus argumentos y solicita se confirme la resolución recurrida de las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021 emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual rechazó de plano la solicitud de oposición a la marca inscrita SANITOL (diseño), propiedad de la compañía AC MARCA BRAND´S S.L., y ordena la continuación del proceso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos tenidos por demostrados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, relevantes para el dictado de la presente resolución, y se adiciona a este proceso como prueba para mejor resolver lo siguiente:

1) La compañía AC MARCA BRAND´S S.L., es titular de la marca de fábrica

registro **272062**, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales;

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales; desodorantes de uso personal; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; lejías. (folio 15 del expediente principal)

2) Mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se deniega la solicitud de la marca española **SANIGEL+** No 4065205/X, el 20 de enero de 2021, por ser parecida a la marca **SANYTO**L, signo que cuenta con reconocimiento y renombre, dentro del ámbito de los productos desinfectantes. (Documento a folio 22 y 23 del legajo digital de apelación, a folio 24 la certificación notarial))

3) En resolución de la Oficina de Marcas de Rumanía, se conocen las oposiciones de los signos marcarios **ENITOL** y **SANITELL ALCOOL SANITAR**, interpuestos por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL.** Se indica en esta resolución que **SANYTOL** cuenta con notoriedad y renombre, para los productos desinfectantes. (Documentos a folios 26 al 37 del legajo digital de apelación en idioma extranjero, su traducción corre de folio 38 al 51, folio 52 la certificación notarial)

4) Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en la oposición presentada por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL** contra la solicitud de la marca **SANISPORT,** N°4075570 en fecha 16 de abril de 2021, se acoge parcialmente la solicitud, concediéndose únicamente para las clases internacionales con las que no tiene relación la marca renombrada **SANYTOL.** (Documentos a folio 54 al 56, y a folio 57 certificación notarial)

5) Mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) del 06 de mayo de 2021, se conoce oposición contra la solicitud del nombre comercial **SANITODOS**, N° 418338, presentada por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL.** En esta resolución se denegó la solicitud dado

el renombre de la marca **SANYTOL**, para productos desinfectantes. (Documento visible a folio 59, y a folio 60 certificación notarial)

6) Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) del 07 de mayo de 2021, se conoce la oposición presentada por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL,** contra la solicitud de la marca No 4080208 **SANYSOL,** debido al renombre de la marca **SANYTOL** y la relación existente con los productos de la clase 5 solicitados. (Documentos a folio 62 y 63, y a folio 64 certificación notarial).

7) En resolución del 07 de diciembre de 2016 del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) deniega la marca francesa **SANITROLL** (figurativa) No. 4269030, y reconoce el renombre de la marca **SANYTOL**. (Documento de folios 66 al 72, traducción del 73 al 82 y certificación notarial a folio 83)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para el caso bajo examen, es de mérito traer a colación que existe por parte de la administración registral la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa 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, y asimismo, al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por Ley 7475,

mediante el cual Costa Rica se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París antes citado en su artículo 6 bis inciso 1) establece lo siguiente:

> "**Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**
>
> 1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Asimismo, en la Ley de marcas se incorpora el numeral 44 que al efecto indica:

> […] La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación

> o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.
>
> El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. […]

De la normativa transcrita se colige que, la declaratoria o atributo de notoriedad de una marca dependerá de que el interesado logre demostrar bajo prueba fehaciente que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público consumidor, como también, entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización, tanto a nivel nacional como internacional, o entre los círculos empresariales y comerciales relativos a estos. De ahí, que resulta claro que, para el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren ante la instancia correspondiente.

Para el caso bajo examen, este órgano de alzada tiene por acreditado a folio 15 del expediente principal que la compañía AC MARCA BRAND´S S.L., no solo es titular de la marca

bajo el registro 272062, en **clase 3** internacional, que protege y distingue: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no

medicinales; desodorantes de uso personal; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; lejías"; sino que, además, el signo marcario inscrito goza del reconocimiento de notoriedad, como también, la condición de marca renombrada en los países de Rumania, España y Francia, atributo que solo se logra dado el alcance del signo dentro de la esfera comercial, lo cual implica o conlleva a ese valor comercial o publicitario que ha logrado el signo distintivo con el transcurso del tiempo.

Cabe destacar que el significado de ambos términos es diferente, el contenido de la notoriedad de una marca se alcanza cuando el denominativo es ampliamente conocido en el sector del mercado al que se destinan los productos o servicios, mientras que el renombre de una marca es aquella condición de la que goza un signo distintivo cuando ha logrado alcanzar un elevado reconocimiento en el ámbito general del mercado. En ambos casos, tal condición es protegida de manera indistinta por los países miembros del Convenio de París, dado los alcances normativos que contemplan cada uno de ellos.

La legislación costarricense no introduce de manera específica el renombre de una marca como tal, únicamente como se indicó, contempla la marca notoria. En el caso concreto, el signo inscrito acreditó con la prueba ofrecida su condición de renombrada, característica que es compatible con la legislación de muchos de los países miembros del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Ahora bien, conforme con los documentos de resolución traídos ante esta instancia aportados como prueba para mejor resolver y que se tienen como hechos probados, demuestran que la marca SANYTOL en clase 3 internacional, propiedad de la compañía AC MARCA BRAND´S S.L, es reconocida como marca renombrada y notoria, características que adquirió y que se detallan de la siguiente manera:

1.- Pronunciamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre la solicitud de la marca española **SANIGEL+,** No 4065205/X, denegada el 20 de enero de 2021, por ser parecida a la marca SANYTOL, dado que según se determinó en dicho dictamen el signo propiedad de la compañía opositora acreditó el reconocimiento y renombre en el ámbito de los productos desinfectantes, tal y como se establece por esa autoridad a folio 22 del legajo digital de apelación.

2.- Mediante las resoluciones de la Oficina de Marcas de Rumanía, se emiten dos pronunciamientos desfavorables con relación a las oposiciones interpuestas por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL,** que protege; **en clase 3** Productos para blanqueamiento y otras sustancias para lavar ropa; productos para limpiar; abrillantar, desengrasar y pulir (productos abrasivos); jabones y en **clase 5:** Desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; productos antiparasitarios**,** contra las solicitudes de los signos marcarios **ENITOL, para la clase 5:** Desinfectantes y antisépticos y **SANITELL ALCOOL SANITAR** para **clase 5:** Productos higiénicos de uso médico; desinfectantes. En ambos casos dicha jurisdicción determinó de manera independiente luego de analizados los elementos de prueba y argumentos aportados a cada caso en particular por la compañía titular y opositora AC MARCA BRANDS S.L, la notoriedad y el renombre de la marca **SANYTOL**, para los productos desinfectantes. Lo anterior, conforme se desprende de los folios 42, 50 y 51 del legajo digital de apelación, denegándose ambas solicitudes.

3.- En idéntico sentido se observa que mediante las resoluciones emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), respecto de las oposiciones presentadas por la compañía AC MARCA BRANDS S.L, titular de la marca inscrita **SANYTOL** se resolvió lo siguiente:

4.-Contra la solicitud de la marca nacional **SANISPORT,** No 4075570 del 16 de abril de 2021, pedida para las clases 5, 25, 28 y 41 de la clasificación internacional de Niza, dicho Tribunal acogió parcialmente la solicitud de la marca **SANISPORT**, concediendo el registro pedido únicamente para clases 25, 28 y 41 internacional, pero rechazando la solicitud en clase 5, ya que es similar a la protegida por la marca renombrada **SANYTOL,** conforme se establece a folio 55 del legajo digital de apelación.

5.-La solicitud del nombre comercial **SANITODOS,** No 418338 del 06 de mayo de 2021 pedida para las clases 3 y 5 internacional, esa autoridad denegó en su totalidad ese signo dado el renombre de la marca **SANYTOL**, para productos desinfectantes, conforme se establece a folio 59 del legajo digital de apelación.

6.- La solicitud de la marca **SANYSOL,** No 4080208 del 07 de mayo de 2021 pedida para la clase 5 internacional, igualmente fue denegada por esa autoridad, debido al renombre de la marca **SANYTOL**, y la relación existente con los productos de la clase 5 que protege la marca oponente, visible a folio 63 del legajo digital de apelación.

Asimismo, por resolución del 07 de diciembre de 2016 del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), se denegó la marca francesa figurativa **SANITROLL,** No. 164269030, pedida para: "Productos higiénicos para medicamentos; desinfectantes; fungicidas; parasiticidas; productos higiénicos para carritos o cestas de supermercado; desinfectantes; fungicidas; parasiticidas, productos de desinfecciones, productos de limpieza para bacterias, limpiador desinfectante espumoso inodoro por contacto con dispositivos médicos no invasivos, limpiador desinfectante para lavado a alta presión, limpiador desinfectante por solución de frotamiento (tipo rodillo), producto para aplicar en spray, producto para mezclar como aditivo; productos desinfección sin enjuague, desinfectante sin limpieza. Bombas de limpieza de alta presión; aparatos y máquinas de lavado; lavadoras y aparatos eléctricos;

instalaciones de lavado automático de vehículos; máquinas de limpieza industrial; máquinas robóticas de limpieza; máquinas de limpieza en seco; maquinas de limpieza por pulverización; maquinas de limpieza sin operador; aparatos de limpieza a vapor; maquinas de limpieza industriales de tipo champú; aparatos de limpieza para ultrasonidos; instalaciones de aspiración de polvo para limpieza; máquinas de limpieza industrial por pulverización de presión; máquinas para limpiar superficies con agua de alta presión; boquillas de pulverización acopladas a maquinas generadoras de presión para limpieza; instalación de lavado automático fijo. Aparatos y máquinas para depurar agua; aparatos y máquinas para la purificación de agua; aparatos y máquinas para limpiar carritos y cestas de supermercado, aparatos y máquinas automatizados, aparatos y máquinas conectados a distancia, aparatos y máquinas de lavado, aparatos y máquinas de desinfección, aparatos y máquinas automáticas.”.

Esta solicitud fue rechazada parcialmente para los productos anteriormente indicados, en virtud de haberse declarado un reforzado conocimiento de la marca SANYTOL, según se desprende de la página 6, párrafo 2 de esa resolución; pronunciamiento que, si bien no dice abiertamente la palabra renombrada ni notoria, sino, reforzado conocimiento de la marca, es claro en concluir que el signo marcario bajo examen contempla dicho atributo o condición, y de esa misma manera se desprende a folio 80 del legajo digital de apelación, donde se encuentra su traducción oficial al idioma español.

La prueba aportada cumple a cabalidad con todos los requerimientos para ser considerada una prueba idónea, logrando acreditar de manera efectiva y contundente el reconocimiento de la notoriedad o renombre que se le ha otorgado a la marca SANYTOL en la clase 3 internacional, para proteger: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares

no medicinales; dentífricos no medicinales; desodorantes de uso personal; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; lejías"; atributo o condición que para este Tribunal se torna incuestionable, debiendo en este sentido proporcionarle la protección que nuestra legislación establece para dicho fin bajo el contenido del artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual, máxime que tal característica ha sido conferida por países debidamente adheridos a ese Convenio.

Reconocida por este Tribunal la notoriedad de la marca SANYTOL, procede ahora analizar el signo **SANITIN Frescura y protección,** presentado por el señor Oscar Fabian Camacho Monge, en su condición personal, en la **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; cosméticos no medicinales"; conforme las disposiciones contenidas en el artículo 8 del precitado cuerpo normativo, y determinar la viabilidad de su inscripción. El artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas, disponen:

> **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, en los siguientes casos, entre otros:
> a.- Si el signo es idéntico o similar a una marca, una 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. (…)
>
> e.- Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado

> contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (…)

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor, como a otros comerciantes, ya que este 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. Máxime, que como en el caso bajo examen lo aducido versa sobre un signo con el atributo de notoriedad o renombre el cual demanda una mayor protección.

En este sentido, corresponde al operador jurídico realizar el correspondiente cotejo marcario que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario 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.
Para el caso que nos ocupa, sobre los siguientes signos:

Marca de comercio y servicios

Solicitada

SANITIN Frescura y protección

En **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; cosméticos no medicinales." **Presentada por el señor Oscar Fabian Camacho Monge, en su condición personal.**

Marca de fábrica

Registro 272062

En **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales; desodorantes de uso personal; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; lejías.

En **clase 5,** para: "Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, jabones, desinfectantes, jabones medicinales, jabones antibacterianos, ambientadores [desodorizantes

de ambiente], toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas.” **Propiedad de la compañía AC MARCA BRAND´S, S.L.**

Obsérvese que, a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia desde el punto de vista **gráfico**, encontramos que la denominación inscrita se compone de la frase “**El Gesto Sano SANYTOL**” además de un diseño, y el denominativo solicitado se compone por la expresión “**SANITIN Frescura y protección**”. En este sentido, se desprende que entre las frases **SANYTOL** y **SANITIN** estas comparten cuatro letras en común, además de la letra “i” que, si bien una es determinada por la **“y”** y la otra por la **“i”**, ambas pese a que gramaticalmente son distintas, fonéticamente suenan de manera idéntica, pudiendo inducir dicho contenido a confusión al consumidor.

Por otra parte, si bien el signo inscrito cuenta con la terminación **OL** y el solicitado con **IN** tales aditamentos no le proporcionan el grado de distintividad necesario, ya que el consumidor podría considerar que ambas marcas pese a dicha diferencia pertenecen a un mismo origen empresarial, y que dicha empresa ha variado o puesto al comercio una nueva presentación contemplando una frase similar, dada la similitud implícita entre su raíz común, sea, SANYT y SANIT.

Por otra parte, si bien se desprende que la denominación inscrita incorpora el término **“El Gesto Sano”** y la pedida **“Frescura y protección”** tales complementos gramaticales tampoco hacen una diferencia importante, dado que se tratan de frases secundarias que están escritas con letras más pequeñas y lo que sobresale son las denominaciones SANYTOL Y SANITIN.

Desde el punto de vista **fonético**, encontramos que la pronunciación en conjunto de los signos resulta semejante, por cuanto los términos **SANY**TOL y **SANI**TIN que conforman cada marca, al escucharlos, se genera una coincidencia en su pronunciación y sonoridad y debido a ello, es que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

Asimismo, cabe recordar que la expresión sonora de los signos confrontados impacta con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad. Para el caso que nos ocupa sobre su prefijo común, sea, el término **SANYT** y **SANIT**, aunado a que las terminaciones **OL** y **IN** tal y como se indicó líneas arriba sin bien son distintas a nivel fonético no ejercen una distinción sustancial, ya que al pronunciarse se escucha no solo de manera semejante, sino que además, se percibe como si una marca fuese más fuerte que la otra, pero haciendo una distinción entre los productos que se pretenden comercializar, de ahí el eventual error o confusión que se puede generar una vez ingresada la marca a la corriente mercantil.

Por otra parte, desde el punto de vista **ideológico** los términos empleados **SANITIN** y **SANYTOL** ambas corresponden a expresiones de fantasía que no cuentan con significado alguno y por tanto recae en innecesario entrar a realizar su análisis.

Por lo analizado, se concluye que desde el punto de vista gráfico y fonético existe similitud entre los signos **SANYTOL** y **SANITIN** que, a los ojos del consumidor, los podría relacionar de manera directa e inducirlo a confusión respecto del origen empresarial.

Conforme a lo expuesto, y dada la declaratoria de la notoriedad y renombre del signo marcario propiedad de la compañía **AC MARCA BRANDS, S.L.,** que ha sido traído a los autos, y que constituye prueba idónea y útil por medio de la cual se evidencia la extensión

del conocimiento del signo por el sector pertinente del público, la intensidad, el ámbito de difusión y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el mercado, así como el mercadeo de sus productos, conforme a los requerimientos de ley que se estipulan para dicho fin, lo procedente es revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021, a efectos de que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **SANITIN Frescura y protección**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de la compañía **AC MARCA BRANDS, S.L.,** contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se ordene: **1.-** Reconocer la notoriedad de la marca **"El Gesto Sano SANYTOL"** en la **clase 3** internacional, propiedad de la compañía **AC MARCA BRANDS S.L**., **2**.- Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **SANITIN Frescura y protección**, en **clase 3** internacional, pedida por el señor Oscar Fabian Camacho Monge, en su condición personal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, apoderado especial de la compañía **AC MARCA BRANDS, S.L.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:53:54 horas del 11 de junio de 2021, la que en este acto se revoca, y se ordena: **1.-** Reconocer la notoriedad de la marca **"El Gesto Sano SANYTOL"** en la **clase 3** internacional, propiedad de la compañía AC MARCA BRANDS S.L. **2**.- Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **SANITIN**

Frescura y protección, en **clase 3** internacional, pedida por el señor Oscar Fabian Camacho Monge, en su condición personal. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2021 10:51 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2021 11:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/12/2021 10:42 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/12/2021 03:34 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2021 10:40 AM

Guadalupe Ortiz Mora

Omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

T.G: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

T.R: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

T.N.R: 00.42.55

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

T.G: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

T.N.R: 00.41.06