



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0215- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y de comercio “VIVEX”

HENKEL AG & CO KGAA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-10819)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 963-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del doce de setiembre de dos mil trece.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **HENKEL AG & CO KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de octubre de dos mil once, por la licenciada Sara Sáenz Umaña, quien es mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “VIVEX” para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “*detergentes y jabones para lavandería, aromatizantes ambientales, preparaciones para limpiar y desengrasar, limpiadores multiuso, limpiadores para muebles, vidrios y baños; líquidos antigrasa*”, y en clase 5 “*desinfectantes, desodorantes*



*ambientales”.*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil trece, resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **HENKEL AG & CO KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VIVEX**”; en clase 03 y 05 internacional presentada por la apoderada de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, la cual se acoge...”*

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la sociedad **HENKEL AG & CO KGAA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil trece.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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 Jueza Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

**1-VIVA** bajo el registro número 161221, en clase 3 internacional cuyo titular es **HENKEL AG & CO KGAA**, vigente hasta el 18 de agosto de 2016 (Ver folio 93 del expediente)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que desde el punto de vista gráfico las marcas son distintas y a pesar de que comparten unas cuantas letras la terminación de las dos denominaciones es diferente, lo que permite al consumidor que pueda reconocerlas y diferenciarlas. Que desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones de manera completa son totalmente disímiles, considerando que sus diferencias gráficas y fonéticas ayudan a disminuir el riesgo de confusión en el público consumidor, por lo cual acoge la solicitud presentada.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial perjudica los intereses de su representada, agrega que el permitir el registro del signo solicitado “**VIVEX**” es altamente peligroso, ya que el consumidor al observar la marca asumirá que se trata de “**VIVA**” o bien que se trata de otro producto propio de **HENKEL AG & CO KGAA**, por lo que alega la existencia de un riesgo de confusión y de asociación empresarial en el público consumidor.

**CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO.** Este Tribunal no comparte el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la solicitud del signo solicitado “**VIVEX**”, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**VIVA**”, en clase 3 del nomenclátor internacional, que corresponde a la misma clase que la solicitada. Además, realizado el cotejo se determinó que ambos protegen productos relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.



La doctrina del inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es conteste en el sentido de que los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las dos últimas letras, siendo que tienen en común “VIV”, que constituye un grupo de letras que el consumidor va a asociar cuando se enfrente a las marcas “VIVA” y “VIVEX”, las que incluso fonéticamente tienen un cierto parecido en su vocalización, lo cual genera al igual que la parte gráfica, un riesgo de confusión.

Ya este Tribunal ha emitido reiterada jurisprudencia, apoyada en doctrina, en cuanto a que la parte denominativa constituye en el factor tópico, la parte sobresaliente de un signo y que es el elemento que el consumidor medio va a recordar. Es por ello incluso, que el citado artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, establece la calificación de los signos opuestos basados en la impresión gráfica, fonética e ideológica con el fin de evitar que signos similares o idénticos que protegen productos o servicios igualmente idénticos o relacionados, confundan al consumidor. De esa forma no solo se protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, tal como se expresa en el artículo 1 de la Ley de rito.

En un segundo escenario, al ser los signos similares cabe la posibilidad de que la marca propuesta pueda inscribirse porque los productos que protege sean distintos a los protegidos por la marca inscrita. Bajo ese concepto, se debe de cotejar los productos que protegen las marcas inscrita y solicitada, siendo que la pedida, lo es para proteger dos clases, la 3 y la 5. Respecto a la primera protege *“detergentes y jabones para lavandería, aromatizantes ambientales, preparaciones para limpiar y desengrasar, limpiadores multiuso, limpiadores para muebles, vidrios y baños; líquidos antigrasa”* y en clase 5 *“desinfectantes, desodorantes ambientales”*. El signo inscrito protege en clase 3: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para usarse en el lavado, suavizador de telas para uso en lavandería, agentes de*



*enjuague para lavandería y en lavado de manteles, agentes quitadores de manchas, almidón para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas.”*

Obsérvese que ambos signos protegen productos que se dirigen a la limpieza y prácticamente la inscrita contiene los pedidos por la solicitada, de tal manera que el consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, porque ya se dijo que eran similares, es que ambos tienen un mismo origen empresarial.

Este pensamiento deviene lógico por la similitud en la denominación, y protegen los mismos productos y lo único que las diferencia son las dos últimas letras en la solicitada, lo cual no produce en la mente del usuario una individualización que evite que se produzca un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor y eso es precisamente lo que la Ley de Marcas pretende evitar.

Ante este cuadro fáctico, en donde el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, con el inscrito, no pueden coexistir en el comercio, ya que 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, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **HENKEL AG & CO KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se revoca, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **HENKEL AG & CO KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, denegándose la inscripción del signo 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**