

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0524-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

ETERNA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2018-9744)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0072-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado para la propiedad industrial de la empresa **ETERNA S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en AV Calle 26 No. 57-83 Edificio T7, Piso 4, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:18 horas del 14 de octubre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de octubre de 2018, Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición indicada, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



Para distinguir en **clase 21** internacional: “Guantes para uso doméstico”

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada al determinar su inadmisibilidad por razones extrínsecas, al amparo del artículo 8 incisos a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La representación de la empresa solicitante ETERNA S.A., apela lo resuelto por el Registro de instancia, argumentando:

1. Realizado el cotejo de los signos y aplicadas las reglas conforme al artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, se determina que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral.
2. Los productos que distinguen los signos enfrentados objetivamente son de distinta naturaleza, por lo que no son susceptibles de causar confusión, y al no existir riesgo de asociación o relación entre ellos, en aplicación del principio de especialidad la coexistencia registral es posible.
3. Su representada ETERNA S.A., tiene inscrita la marca ETERNA en clase 9 internacional, registro 277144, con vigencia al 01 de febrero de 2029.

4. Mediante el voto 0213-2020 el Tribunal Registral Administrativo declaró parcialmente con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por su representada contra el registro 86290 de la marca ETERNA GOPLASA, propiedad de GOLDEN PLASTIC S.A., registrada exclusivamente para distinguir: "Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza".
5. Los lugares de comercialización, puntos de venta, distribución, son diferentes. Adjunta, documentos de prueba para valoración (f 21 al 38 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica "ETERNA GOPLASA", vigente al 15 de marzo de 2024, registro **86290**, en **clase 21** internacional para distinguir: "Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), cepillos (con excepción de los pinceles), instrumentos y materiales de limpieza." Propiedad de **GOLDEN PLASTIC S.A.** (folio 30 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

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. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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 en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (inciso a).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 los mismos. 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. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre la marca inscrita “**ETERNA**



GOPLASA” y el signo propuesto, existe una alta similitud gráfica, por cuanto el signo propuesto se conforma de la palabra ETERNA, contenida en su totalidad en la marca inscrita, y es el elemento de mayor fuerza en el signo propuesto, por lo que induciría a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión sobre el origen empresarial. Por otra parte, cabe indicar que, si bien el signo propuesto contempla elementos diferentes en su estructura por ser de tipo mixto, sea, tipografía, colores y diseño, al compartir la palabra ETERNA en su denominación y ser el elemento preponderante en el signo sus otros caracteres pierden su fuerza distintiva.

Así, al encontrarse contenida en su totalidad la parte denominativa del signo propuesto **ETERNA** en el contenido del signo inscrito, claramente se constituye en la parte preponderante del signo, y en este sentido queda claro que la marca solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica con la inscrita, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Ello, debido a que pese a que el signo registrado contemple la frase “**ETERNA GOPLASA**” la identidad contenida

con la palabra propuesta hace que el signo carezca de aptitud distintiva, ya que como se indicó la mayor fuerza del signo la contempla dicha palabra.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, para el caso que nos ocupa el término empleado “**ETERNA**”, y tal circunstancia puede inducir al consumidor a considerar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta con que no se confundan entre sí y que el consumidor, al verlos, no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes, y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos por la similitud que presentan se pueden confundir entre sí, aunado a los productos que pretende proteger la marca solicitada, ya que se encuentra ligados o relacionados a los que protege la marca inscrita.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca inscrita “**ETERNA GOPLASA**”, propiedad de la compañía GOLDEN PLASTIC S.A., protege en **clase 21** internacional: “Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), cepillos (con excepción de los



pinceles), instrumentos y materiales de limpieza.” y el signo propuesto por la compañía ETERNA S.A., pretende la protección en clase 21 internacional de: “Guantes para

uso doméstico.” De ello se colige que, efectivamente, el producto que se pretende proteger y comercializar podría ser relacionado con los artículos que protege la compañía titular de los registros inscritos, dado que los guantes son utilizados por el consumidor dentro de las labores de limpieza, son un producto o instrumento propio para realizar dicha actividad, por ende, existe una relación directa con los productos que protege la compañía titular del registro inscrito. Situación que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión y asociación con respecto a los inscritos sería inevitable, no siendo así posible su coexistencia registral.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representación de la empresa recurrente, que se refieren a señalar las diferencias entre los signos, se debe indicar que no lleva razón ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por otra parte, cabe indicar al recurrente que el hecho de que su representada tenga un registro inscrito, no constituye un hecho que determine o condicione la inscripción de otro signo, ya que para ello toda solicitud debe previo a su registración superar el proceso de calificación registral, conforme a su propia naturaleza y fin. Razón por la cual sus consideraciones no pueden ser de recibo.

Ahora bien, respecto de lo declarado por este Tribunal mediante el voto 0213-2020, que declaró parcialmente con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por su representada, contra el registro 86290 de la marca ETERNA GOPLASA, registrado exclusivamente para distinguir: “Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza.”

Obsérvese, que tal y como fue analizado en este proceso, el registro inscrito contempla “materiales de limpieza”, actividad que requiere del uso de guantes y de ahí el considerar la relación existente no solo entre las marcas, sino además entre los productos que se pretenden proteger y comercializar, y debido a ello su denegatoria.

En cuanto a la prueba que se adjunta, no es pertinente para los alcances que se pretenden acreditar, dado que es claro para este Tribunal que los guantes domésticos se comercializan en los mismos canales que los productos de limpieza, por ende, estos productos se encuentran íntimamente relacionados con dicha actividad, y son productos que el consumidor o público meta adquirirá en los mismos establecimientos comerciales. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a **ETERNA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:18 horas del 14 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33