



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2016-0452-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: diseño de canguro**



**THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2016-4447)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 0073-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del siete de febrero del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:40 horas del 3 de agosto del 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de mayo del dos mil dieciséis, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su



condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicitó



en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo diseño de canguro bajo el expediente número 2016-4447, como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo, preparaciones para productos para el cabello, colaboración del cabello, blanquear, teñir, colorantes, lociones corporales, jabones líquidos, geles de ducha y baño, cremas y lociones, sprays corporales, crema para el cuerpo”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 09:04:40 horas del 3 de agosto del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por derechos de terceros, porque del cotejo con la marca registrada



remite al mismo concepto y busca proteger productos de una misma naturaleza, utiliza los mismos canales de distribución, y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría causar riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Lo que afecta el derecho de elección del consumidor y soca el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo que el signo solicitado incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de agosto del dos mil dieciséis, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra de la resolución supra citada. Siendo, que el Registro en



resolución dictada a las 08:30:29 horas del 16 de agosto del 2016, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**KANGOL LIMITED**, la marca de fábrica bajo el registro número 101706, desde el 4 de junio de 1997, vigente hasta el 04 de junio del 2017, la cual protege y distingue, “Preparaciones no medicadas para baño, cosméticos, jabones, champús, preparaciones no medicadas para el cabello, cuero cabelludo, piel y uñas, desodorantes de uso personal, perfumes y líquidos para baño, preparaciones para usar antes y después de rasurarse, talcos, preparaciones para la ducha, preparaciones bloqueadoras para el sol, bronceadores, preparaciones depiladoras y uñas artificiales”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. (ver folios 6 y 7).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra



hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la



inscripción del signo diseño de canguro bajo el expediente número 2016-4447, como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo, preparaciones para productos para el cabello, colaboración del cabello, blanquear, teñir, colorantes, lociones corporales, jabones líquidos, geles de ducha y baño, cremas y lociones, sprays corporales, crema para el cuerpo”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folio 10 del



expediente, la marca de fábrica inscrita bajo el registro número 101706, propiedad de la empresa **KANGOL LIMITED**, que protege y distingue, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “Preparaciones no medicadas para baño, cosméticos, jabones, champús, preparaciones no medicadas para el cabello, cuero cabelludo, piel y uñas, desodorantes de uso personal, perfumes y líquidos para baño, preparaciones para usar antes y después de rasurarse, talcos, preparaciones para la ducha, preparaciones bloqueadoras para el sol, bronceadores, preparaciones depiladoras y uñas artificiales”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. El registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:04:40 horas del 3 de agosto del 2016, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, por tratarse de un signo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante dentro de sus agravios argumenta que: **1-** La marca solicitada es una marca de fantasía, es un signo suficientemente distintivo, la forma en que se presenta al consumidor es diferente es completamente distinta, aunque la figura sea un canguro. **2-**



Es evidente que los signos no pertenecen a la misma empresa el elemento dominante en la marca inscrita es la palabra KANGOL, mientras que en el solicitado es la imagen que asemeja un canguro en posición en movimiento.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y



seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, se desprende que la marca solicitada diseño de canguro



es un signo figurativo, consiste **en la imagen de un canguro en movimiento**, y pretende proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “Jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo, preparaciones para productos para el cabello, colaboración del cabello, blanquear, teñir, colorantes, lociones corporales, jabones líquidos, geles de ducha y baño, cremas y lociones, sprays corporales, crema para el cuerpo”. La



marca inscrita registro número 101706, es mixta, formada por un **elemento figurativo de un canguro y la palabra KANGOL** protege y distingue en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “Preparaciones no medicadas para baño, cosméticos, jabones, champús, preparaciones no medicadas para el cabello, cuero cabelludo, piel y uñas, desodorantes de uso personal, perfumes y líquidos para baño, preparaciones para usar antes y después de rasurarse,



talcos, preparaciones para la ducha, preparaciones bloqueadoras para el sol, bronceadores, preparaciones depiladoras y uñas artificiales”. Si visualizamos en su conjunto la marca solicitada y la marca inscrita, resulta evidente la semejanza **gráfica figurativa**, ya que ambas representan la figura de un canguro, por lo que a pesar que las imágenes se encuentran en una posición diferente, esa colocación distinta de los canguros no es apreciable por el consumidor al momento de realizar su acto de consumo. Por lo que estima este Tribunal que el consumidor sin realizar esfuerzo alguno, puede llegar a confundirse, máxime si el factor tópico de tales distintivos marcarios es la parte figurativa, el término KANGOL en la registrada no tiene fuerza distintiva, este dentro de la denominación se constituye en un elemento secundario.

Desde la dimensión **ideológica**, el signo figurativo propuesto evoca el mismo concepto que la marca inscrita. El hecho que la marca solicitada utilice la figura de un canguro en movimiento y la marca inscrita la imagen de un canguro y la palabra KANGOL, ambos representan una misma idea. En este sentido, el consumidor, no hará diferencia entre uno y otro signo, por el contrario, al enfrentarse a ellos, entenderá el mismo concepto “canguro”, lo que aumentaría el riesgo de confusión. Vemos así, que desde el ámbito gráfico figurativo e ideológico los signos son semejantes, por lo que la marca solicitada no es distintiva.

Aunado a lo expuesto, se observa que los productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se relaciona con los productos de la marca inscrita en la misma clase 3, existiendo conexidad competitiva, por tratarse de productos de una misma naturaleza y finalidad (productos dirigidos a la higiene personal). Por lo que los consumidores al advertir en el comercio la existencia de productos de la marca solicitada razonablemente considerará que entre uno y otro signo existe un mismo y único origen empresarial, y que la marca diseño de



canguro es una innovación del signo inscrito bajo el registro número 101706, para distinguir una nueva línea de productos. De manera que en tratándose de productos de una misma naturaleza y finalidad (productos dirigidos a la higiene personal), se ofrecerán al consumidor medio



a través de los mismos canales de comercialización y puestos de venta, ocasionando riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor, al entender que las marcas enfrentadas, tienen la misma procedencia empresarial, por lo cual, no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo producir un menoscabo a los consumidores como a la empresa KANGOL LIMITED, titular de la marca inscrita con anterioridad.

Partiendo de lo expuesto, considera este Tribunal que la manifestación hecha por el apelante, respecto a que la marca solicitada es de fantasía, es un signo suficientemente distintivo, la forma en que se presenta al consumidor es diferente, es completamente distinta, aunque la figura sea un canguro, no es admisible. No se puede considerar un signo de fantasía porque el elemento figurativo hace alusión o evoca un solo concepto “canguro”, palabra que es conocida en la lengua castellana. Además, el mismo no resulta distintivo, porque la parte figurativa puede llevar a confusión al consumidor respecto a la marca inscrita, dado que esta contiene en su denominación un elemento que resulta determinante cual es la imagen de un canguro, por lo que ideológicamente resultan semejantes. Este aspecto podría llevar a pensar a los consumidores que los signos en debate tienen un origen empresarial común.

Respecto a lo que alude el recurrente, que es evidente que los signos no pertenecen a la misma

empresa el elemento dominante es la palabra KANGOL, mientras que en el solicitado es la imagen que asemeja un canguro en posición en movimiento. Sobre este punto, cabe resaltar, que si bien es cierto los titulares de los signos son personas jurídicas distintas, no se puede dejar de lado, que el

aspecto ideológico que evocan los signos, diseño de canguro



(solicitado) y



(inscrita), el elemento figurativo es igual “canguro”, y sea cual sea cual sea la





posición que tiene cada imagen, el consumidor al visualizar los distintivos marcarios retendrá y entenderá el mismo concepto, lo que vendría a aumentar el grado de confusión. Respecto a que la palabra KANGOL en la inscrita es el elemento dominante, en el presente caso, puede notarse que en el conjunto marcario registrado predomina el elemento figurativo no así su parte denominativa. De ahí, que el consumidor al ver ambos signos no se va a detener en la palabra KANGOL sino por el contrario en su elemento figurativo que es el que sobresale dentro del distintivo a registrar, y es el que posee la fuerza distintiva.

En lo concerniente a la nulidad concomitante presentada por la representación de la sociedad recurrente, en el escrito de apelación, presentado ante este Tribunal, cabe destacar, que dicha representación no indica en su escrito (Ver folio 31 del Expediente Principal), en qué forma o por qué motivos la resolución apelada es nula, el motivo por el cual solicita la nulidad concomitante de la resolución impugnada. Los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, establecen que las nulidades se impondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, ello, por cuanto revisada la resolución recurrida, no se encuentran en ella vicios de nulidad, por lo que lo solicitado no podrá ser concedido.

Así las cosas, y al estar frente a marcas semejantes y productos de una misma naturaleza y finalidad (productos dirigidos a la higiene personal), ello, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 incisos a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso a. de la citada Ley de Marcas). Por lo que este Tribunal es del criterio, que la Administración Registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas, por la protección de la marca registrada, debido a la semejanza que presenta el signo solicitado respecto del inscrito. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad de la marca, evitando que este se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado. Por lo que los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado.

De lo expuesto, es importante indicar, que la legislación nacional se dirige a imposibilitar la existencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, pues ello no solo perjudica al



titular de la marca inscrita, sino también al público consumidor que podría adquirir lo que en realidad no deseaba. Es así que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe la inscripción registral de marcas idénticas o similares. Al respecto la doctrina y jurisprudencia argentina aludiendo a resoluciones judiciales sostiene:

“el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quien es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los del otro productor o comerciante, que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, de facilitar por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías, sobre la base de su procedencia”. (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas, 8ª edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2012, p. 177**),

En consecuencia, no procede el registro de la marca de fábrica y de comercio diseño de canguro



en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, esto, porque no debe inscribirse el signo que genera un significativo riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:40 horas del 3 de agosto del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO DE CANGURO**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:40 horas del 3 de agosto del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO DE CANGURO**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.72.33**