
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0033-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “Clean Family Clean”

LABORATORIOS CLEAN LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6002)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0114-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Alfredo Rojas Moscoa, ingeniero, vecino de San José, con cédula de identidad 1-522-282, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS CLEAN LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-797323, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:38 horas del 25 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DEL INTERESADO Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL. En el caso concreto, la representación de la empresa **LABORATORIOS CLEAN LIMITADA**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto del 2020, la solicitud de inscripción como marca de fábrica “**CLEAN FAMILY CLEAN**”, en Clase 3 para proteger y distinguir: Preparación y comercialización de productos de limpieza y para higiene personal.

Mediante resolución dictada a las 14:53:38 horas del 25 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por infringir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **LABORATORIOS CLEAN LIMITADA** manifestó en sus agravios lo siguiente: Que no está de acuerdo con el rechazo de la marca pues, inicialmente solicitó inscribir la marca Clean Family Clean, misma a la que se le indicó que no cumplía con los requisitos para ser transformada en un derecho marcario, pues la palabra “family” presentaba problemas por ser utilizada por la empresa Productos Finos S.A, siendo que cambió el nombre a Best Clean, con el fin de resolver el problema inicial. Señala que la marca registrada protege productos de cuidado personal y la que intenta inscribir protege productos de limpieza. Además, recalca que lo único que se modificó en la marca fue la palabra “family” por “best” siendo que no es un cambio esencial en esta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

- Se comprueba que la marca de fábrica FAMILIA, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, desde el 11 de febrero de 1999, y vigente hasta el 11 de febrero del 2029, bajo el registro 111829, a nombre de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, en clase 3 internacional para proteger: Jabones, perfumería, cosméticos y lociones. (folio 5 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el registro marcario a folio 5 del legajo de apelación.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión o asociación que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas), donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado con 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 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 y b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca...”

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, 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); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, 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.

Con relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

“... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, se realiza el siguiente **cuadro** comparativo:

Signo	CLEAN FAMILY CLEAN	FAMILIA
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	111829
Marca	de fábrica	de fábrica
Protección y Distinción	Preparación y comercialización de productos de limpieza y para higiene personal	Jabones, perfumería, cosméticos, lociones
Clase	3	3
Titular	LABORATORIOS CLEAN LIMITADA	PRODUCTOS FINOS S.A.

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, pues al cotejarse las marca de fábrica solicitada **CLEAN FAMILY CLEAN** así como la inscrita **FAMILIA**, ambas son del tipo denominativo compuesto únicamente por letras, consistiendo la solicitante en la unión de las palabras “**CLEAN**” y “**FAMILY**”, escritas en idioma inglés y que significan en idioma español “**LIMPIA**” y “**FAMILIA**” respectivamente, y cuya forma semántica correcta según lo expone la marca de fábrica es “**LIMPIA FAMILIA LIMPIA**”. (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=clean%20family%20clean&op=translate>).

La palabra **FAMILY**, aunque se encuentre en idioma inglés es fácilmente traducible y conduce a la misma idea; se observa que la única diferencia entre ambos signos consiste en que el factor preponderante en el solicitante se encuentra escrito en idioma inglés (**FAMILY**) y en el registrado escrito en idioma español (**FAMILIA**). Lo anterior produce también que, conceptualmente ambos conduzcan a la misma idea, por lo que ideológicamente refieren al mismo concepto, sea entonces: “**FAMILIA**”. Resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, la marca solicitada contraviene lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo cual es inadmisiblesu registro por afectar derechos de terceros.

Aunado a lo anterior, la marca solicitada incluye la palabra **CLEAN** unida al término **FAMILY**, la cual no le agrega distintividad alguna, siendo que las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, analizados en forma global y conjunta, el signo pretendido **CLEAN FAMILY CLEAN**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la

probabilidad de asociación o relación entre los productos y servicios que pretende comercializar la empresa solicitante con relación a los productos que ofrece la empresa titular del signo inscrito.

En relación con lo externado por el recurrente respecto al principio de especialidad, es cierto que 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 de fábrica inscrita protege en clase 03 “jabones, perfumería, cosméticos, lociones” y el signo propuesto pretende en clase 03 la protección de “preparación y comercialización de productos de limpieza y para higiene personal” lo cual está relacionado íntimamente con los productos registrados por PRODUCTOS FINOS S.A, compañía que se encuentra en la misma actividad comercial y sus productos se expenden dentro del mismo canal de distribución, puntos de venta y cuentan con el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. En el caso en cuestión se evidencia que ambas marcas no pueden coexistir, pues existe indudablemente riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al agravio referido a que realizó el cambio del nombre a **Best Clean (Mejor Limpio)** a folio 13 del expediente principal, con el fin de resolver el problema inicial y que el mismo no se trata de un cambio esencial en la marca, este debe ser rechazado por cuanto este Tribunal avala el criterio externado por el Registro, referente a que no puede admitirse dicha modificación de conformidad con lo establecido en la Circular emitida por la otrora Dirección del Registro de la Propiedad Industrial hoy Registro de la Propiedad Intelectual No. DRPI-004-2007, en relación con el artículo 11 de la Ley de marcas que establece:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación

de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)"

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar una parte fundamental de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de

elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág. 466.

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante y planteada como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud de que está cambiándole un elemento primario, es decir en la parte denominativa solicitada, sea el término “**FAMILY**” por “**BEST**” quedando el signo distintivo originalmente propuesto de la siguiente manera: **BEST CLEAN**, lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados con la marca inscrita. Permitir la coexistencia de ambos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Alfredo Rojas Moscoa, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS CLEAN LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:53:38 horas del 25 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Alfredo Rojas Moscoa, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CLEAN LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:53:38 horas del 25 de noviembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica **CLEAN FAMILY CLEAN**, en clases 3 de la nomenclatura internacional de Niza. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33