
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0040-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



ETERNA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-9742)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0166-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con catorce minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la compañía **ETERNA S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en AV Calle 26 No. 57-83 Edificio T 7, Piso 4, Bogotá D.C. Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:39 del 16 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la compañía **ETERNA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio: para proteger en clase 03: líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos.

En resolución dictada a las 15:52:39 del 16 de octubre de 2020, el Registro de primera instancia denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado especial de la compañía **ETERNA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que los signos cotejados son diferentes y que si bien coinciden en uno de sus elementos denominativos distintivos como es la palabra ETERNA, lo cierto es que apreciados y analizados en forma conjunta; los colores, tipo de letra y

elementos gráficos, resultan ser los que vienen a facilitar la diferenciación entre las marcas.

2.- Manifiesta que desde el plano fonético el signo solicitado está compuesto de la palabra ETERNA y el inscrito ETERNA GOPLASA, y que ese término GOPLASA provoca que la pronunciación y sonoridad en conjunto de la marca inscrita difiera claramente de la solicitada. En el plano ideológico si bien es cierto comparten la palabra ETERNA, la marca inscrita tiene el término GOPLASA el que pese a ser de fantasía es el nombre comercial usado por el titular para distinguir su establecimiento comercial y su actividad GOLDEN PLASTIC S.A.

3.- Además señala, que los productos que protegen ambos signos son diferentes. Por lo tanto, el principio de especialidad se debe aplicar.

4.- Ofrece prueba testimonial para referirse a las categorías de productos en el mercado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual:

1.- Marca de fábrica y comercio: **ETERNA GOPLASA**, registro número 86290, inscrita el 15 de marzo de 1994 y vigente hasta el 15 de marzo de 2024, para proteger en clase 21: 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. Titular: **GOLDEN PLASTIC S.A.** (folios 4 y 5 del expediente digital legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación del signo inscrito, tomada como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. 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

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho

de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también, al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas 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 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.

Ahora bien, para el análisis de este cotejo entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califica las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

“... Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de

Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado: “... 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 idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Bajo esa conceptualización, se procede con la indicada comparación, con el siguiente resultado:

SIGNO SOLICITADO



Para proteger en clase 03: líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos.


MARCA INSCRITA

ETERNA GOPLASA

Para proteger en clase 21: 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.

De conformidad con lo anterior y analizando los signos en su conjunto, se denota



que a nivel gráfico tanto el solicitado , como el inscrito **ETERNA GOPLASA**, pese a que se componen de un conjunto de elementos, la estructura gramatical del solicitado radica en la palabra “**ETERNA**”, la que se constituye en el elemento preponderante del signo inscrito. Esta similitud puede en definitiva inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que este podría realizar una asociación empresarial, debido a la semejanza contenida en la propuesta con relación al signo inscrito. Si bien es cierto la inscrita además de la palabra “**ETERNA**” tiene el vocablo “**GOPLASA**”, esto no elimina el

posible riesgo de confusión, dada la preponderancia dentro del conjunto marcario de la palabra ETERNA.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten dentro de su estructura gráfica elementos en común como lo es la palabra ya indicada “**ETERNA**”, su pronunciación se torna idéntica causando confusión en el consumidor promedio, dado que “**GOPLASA**” se encuentra ubicada dentro del conjunto marcario en un segundo plano, constituyendo un elemento secundario.

Desde el punto de vista ideológico, tienen la misma connotación al ser idénticas las palabras que componen los dos signos “**ETERNA**”. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, ubicado en el siguiente enlace: <https://dle.rae.es/eterno>, la palabra eterna tiene alguno de los siguientes significados:

1. adj. Que no tiene principio ni fin.
2. adj. Que se repite con excesiva frecuencia. *Ya están con sus eternas disputas.*
3. adj. coloq. Que se prolonga muchísimo o excesivamente.

En lo que respecta a los productos, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida se encuentran relacionados con los protegidos por las marcas inscritas. La solicitada pretende proteger en clase 03: “líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos”; y el signo inscrito **ETERNA GOPLASA**, protege en clase 21: “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”.

Bajo esa comparación, en su mayoría los productos que protegen los signos son de la misma naturaleza “de limpieza” que se ocupan en casas y cocinas, compartiendo ambos un mismo sector de consumidores.

Nótese que el signo pedido pretende proteger una serie de productos para limpieza, tanto para el baño, lava loza, pañitos húmedos entre otros, y el signo inscrito protege justamente utensilios para la casa y la cocina, además de instrumentos y materiales de limpieza, por lo que aún y cuando están en clases diferentes, la relación entre productos es clara y evidente, por lo que causaría riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, y además, coincidencia en los canales de distribución y comercio.

Conforme a lo expuesto, y, realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso b, pues los signos presentan identidad en el ámbito denominativo y los productos que protegen están relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos, con el consecuente perjuicio económico que ello causaría.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, estos deben ser rechazados. La manifestación por parte del apelante, de que los signos tienen suficientes diferencias y que los productos que protegen no están relacionados, se debe señalar, tal y como se analizó en el desarrollo de esta resolución, que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide

la protección registral del signo solicitado, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los signos, sea, la palabra: “**ETERNA**”, que es uno de los elementos que prepondera en la marca inscrita; aunado a que el signo propuesto pretende proteger y comercializar productos en la clase 03 que están relacionados con los de la clase 21 del signo inscrito. Al ser de la misma naturaleza, podrían causar riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Respecto a la prueba testimonial solicitada, se prescinde de la misma por cuanto a criterio de este Tribunal se considera innecesaria, dada la información documental amplia y suficiente que consta en el expediente.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca propuesta



, resulta inadmisibles por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **ETERNA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:39 del 16 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **ETERNA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:39 del

16 de octubre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue



el registro de la marca **ETERNA**, para proteger en clase 03: líquidos para fregar, jabones líquidos, líquidos limpiaparabrisas, líquidos para el baño, lava loza, cera para pisos, varsol, productos blanqueadores, paños impregnados para la limpieza, pañitos húmedos. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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