

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0558-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio: “PRO-SALUD”**

**PROCTER & GAMBLE SERVICES CANADÁ COMAPNY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3040)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO 0228-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del cinco de abril del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSSINESS SERVICES CANADÁ COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes de Canadá, con domicilio social situado en: 1959 Upper Warter Street, Suite 800, P.O. Box 997, Halifax Nova Scotia B3J 2X2, Canadá, en contra de la resolución final dictada a las 11:38:45 horas del 24 de agosto del 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo del 2017, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en la condición dicha, solicitó la inscripción del signo “**PRO-SALUD**”, como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir “Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para hacer cepillos, artículos

de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental),

**SEGUNDO.** Por resolución de las 11:38:45 horas del 24 de agosto del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para **cepillos (excepto pinceles); incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental** en clase 21 internacional, siendo procedente únicamente para utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas, materiales para hacer cepillos, artículos de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, en clase 21 internacional ...”.

**TERCERO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre del 2017, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las 15:12:56 horas del 14 de setiembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:15:59 horas del 14 de setiembre del 2017, admite el recurso de apelación para ante 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, 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 **THE GILLETTE COMPANY**, la marca de fábrica “**PRO**”, bajo el registro número **25315** de 3 de enero de 1962, vigente hasta el 3 de enero del 2027, para proteger en clase 21 de la nomenclatura internacional, “cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal”. (folio 44 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, la representación de la empresa **PROCTER & GAMBLE SERVICES CANADÁ COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRO-SALUD**”, para proteger y distinguir, “Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para hacer cepillos, artículos de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental)”, en clase 21 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, en razón de dicha petición, mediante auto de prevención, visible a folio 6 y 7 del expediente principal, indica a la representación de la empresa **PROCTER & GAMBLE SERVICES CANADÁ COMPANY**, que el signo solicitado no es susceptible de

protección registral porque se encuentra inscrito el registro número 25315 para el signo **PRO**, y protege en clase 21 internacional, cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal, cuyo titular es **THE GILLETTE COMPANY**. El signo solicitado pretende proteger productos similares y relacionados a los que contiene la lista de productos protegidos por la marca registrada, con la cual tiene similitud gráfica, fonética e ideológica. Pudiendo ocasionar confusión o error en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos, de acuerdo al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro en la resolución recurrida resuelve rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para cepillos (excepto pinceles); incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental en clase 21 internacional, indicando que es procedente **únicamente para utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no de metales) preciosos o recubiertos con ellos), peines y esponjas, materiales para hacer cepillos, artículos de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases**, en clase 21 internacional, ello, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que en:

“... **relación de productos:** el signo solicitado pretende proteger Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas, **cepillos (excepto pinceles)**, materiales para hacer cepillos; artículos de limpieza; lana de acero; vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, **incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental**, en clase 21 internacional.

El signo registrado protege en clase 21 internacional: cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal.

Es claro que bajo el principio de especialidad los signos pueden coexistir porque sus productos no se confunden entre sí, situación que no deviene para con los productos que pretende proteger el signo solicitado, ya que comprende los mismos productos que el signo registrado (en la misma clase 21 internacional, **sean cepillos (excepto pinceles); incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental**), y podría incluso asumir el consumidor que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son. Siendo entonces procedente para Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas; materiales para hacer cepillos; artículos de limpieza; lana de acero; vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, en clase 21 internacional.”

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representación de la empresa solicitante en su recurso de apelación y escrito de expresión de agravios, alega, **1-** Que Procter and Gamble Business Services Canadá Company y The Gillette Company; pertenecen al mismo grupo de interés económico. **2-** Que se presentó una carta de consentimiento en donde The Gillette Company expresa claramente que Procter and Gamble Business Services Canadá Company, tiene autorización expresa de registrar su marca PRO-SALUD. **3-** Que con una visión de conjunto se puede concluir que el signo es distintivo gráfica, fonética e ideológicamente. Los signos pueden coexistir sin problema, pese a que dichos signos coinciden parcialmente en unas partículas son parte del mercado bajo la misma compañía comercial, lo que no afecta al consumidor en cuanto a los productos que protegen dichos signos. **4.-** Que no existe ninguna similitud ni identidad entre los signos. No se está ante una prohibición inequívoca, por lo que, siendo consecuentes con la doctrina, nuestra jurisprudencia, la realidad comercial y la práctica registral, esta autoridad debe continuar con los procedimientos de inscripción de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PRO**” bajo el registro número

---

**25315**, en clase 21 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal”, propiedad de la empresa **THE GILLETTE COMPANY**, por lo que la comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a criterios que, numerus apertus, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual citamos en lo que interesa:

**“Artículo 24.- 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;

...

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

...

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

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o ...”. ( la negrita es del texto original).

Así, tenemos que el signo solicitado **PRO-SALUD**, es denominativo, se compone de dos palabras **PRO** y **SALUD**, y el signo inscrito está constituido por un solo vocablo **PRO**. De manera que de la confrontación del distintivo marcario inscrito y la marca propuesta, y sin desmembrar los elementos que las componen, se determina de la perspectiva de conjunto que la palabra **PRO** se constituye en el factor tópico preponderante de los signos cotejados, es decir, es el elemento donde se centra la distintividad del signo, lo cual hace conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos, que sean mayores las semejanzas que las diferencias, dado que lo relevante en el presente caso, es que la marca que se pretende inscribir incluye el signo que ya está registrado. De ahí, que el alegato de la recurrente, respecto a que de la visión en conjunto los signos resultan distintos gráfica, fonética e ideológicamente, no es admisible. Ello, porque lo significativo en el presente caso, es que los signos en conflicto, desde la óptica de conjunto comparten el término “**PRO**”, que es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores.

En virtud de lo señalado anteriormente, tenemos que los signos desde el punto gráfico, coinciden en su elemento dominante, situación, que lleva a que los distintivos marcarios entren en conflicto, ya que la coincidencia en su factor tópico crea una fuerte similitud visual, lo que genera un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que éstos podrían asociar que la marca inscrita **PRO** y el signo solicitado **PRO-SALUD**, tienen un mismo origen empresarial. Desde la perspectiva fonética, la marca a inscribir, al tener en común el término **PRO** del signo inscrito resulta semejante, pues al ser pronunciadas tiene un sonido similar, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor, pues este podría pensar que la marca propuesta tiene el mismo origen empresarial que el distintivo registrado.

En cuanto al punto de vista ideológico, los signos comparados giran alrededor de la palabra **PRO**, que significa en “favor de” y la palabra salud, de la solicitada se define como las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Por lo que queda claro,

que la marca de fábrica y comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, ya que éste podría creer que el signo solicitado, constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de las marcas confrontadas.

De acuerdo a lo señalado, queda claro, que la marca a registrar es gráfica, fonética e ideológicamente, semejante al signo inscrito. Por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente cuando aduce en su apelación que pese a que los signos coinciden parcialmente en una partícula son parte del mercado bajo una misma compañía comercial, lo que no afectaría al consumidor en cuanto a los productos que protegen, ya que la afirmación que los signos son parte de una misma compañía comercial, no resuelve al consumidor la situación de riesgo de confusión y riesgo de asociación en que éste podría incurrir en el mercado a momento de adquirir los productos, en virtud de la semejanza existente entre los signos en combate.

Tampoco se puede hablar de una diferenciación a través del principio de especialidad:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más lejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).**

La marca solicitada pretende proteger, “utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para hacer cepillos, artículos de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no

---



comprendidos en otras clases, incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental), donde puede observarse, que los productos, **“cepillos (excepto pinceles), incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental”**, se encuentran contenidos en la marca inscrita (en la misma clase 21 de la nomenclatura internacional, dado que el signo registrado ampara, **“cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal”**, por lo que éstos tendrán los mismos canales de distribución, puestos de venta, y el mismo consumidor a que van destinados.

De los argumentos expuestos, y del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva, ya que el elemento preponderante **PRO**, de la marca solicitada **PRO-SALUD**, guarda similitud gráfica fonética e ideológica, con el signo registrado, **PRO**. Aunado, a que los productos a proteger, **“cepillos (excepto pinceles), incluidos los cepillos de dientes y el hilo dental”**, en clase 21 de la nomenclatura internacional, están incluidos en la marca inscrita, por lo que estima este Tribunal que la marca que se intenta registrar, para los productos indicados, no es admisible, por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c), d), e) y f), de su Reglamento.

No obstante, lo anterior, y en virtud del principio de especialidad señalado líneas arriba, considera este tribunal que los demás productos que intenta proteger el signo solicitado, en clase 21 de la nomenclatura internacional, sean, **“utensilios y recipientes para el hogar o la cocina (no metales preciosos o recubiertos con ellos), peines y esponjas, materiales para hacer cepillos, artículos de limpieza, lana de acero, vidrio sin trabajar o semielaborado (excepto vidrio utilizado en la construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases”**, son muy diferentes a los productos que protege la marca inscrita, a saber, cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal, resultando procedente la solicitud de inscripción de la marca **PRO-SALUD**, en clase 21 de nomenclatura internacional, únicamente para los productos mencionados, a pesar, de la similitud gráfica, fonética e ideológica, que existe entre ellos,

Por otra parte, dentro de sus agravios expone el recurrente que se presentó una carta de consentimiento en donde The Gillette Company expresa claramente que Procter and Gamble Business Services Canadá Company, tiene autorización expresa de registrar su marca **PRO-SALUD**. No obstante, dicho argumento no resulta de recibo en este caso por cuanto con este documento podría quedar resuelta la eventual disputa entre ambas empresas competidoras, pero no el interés del consumidor, quien tiene derecho a ejercer su derecho de consumo con la certeza de que está adquiriendo los productos del origen empresarial que prefiera sin tener un riesgo latente de confundirse sobre ello.

Respecto de las cartas de consentimiento ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario deben tenerse en cuenta la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés. Por esta razón, el hecho de que dos empresas, en apariencia, hayan resuelto su problema y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida por otro titular no le causa daño alguno y haya manifestado mediante una carta de consentimiento que es posible su coexistencia en el mercado:

“... no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria

diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito. Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por disposición legal, escapa del operador jurídico. (...) (...) sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor ...”  
**(Voto No. 410-2009 de las 15 horas del 20 de abril de 2009).**

Conforme a los argumentos, y citas normativas expuestas, por mayoría estima este Tribunal, 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 **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADÁ COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:45 horas del 24 de agosto del 2017, la que en este acto se **confirma**.

**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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, por mayoría se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADÁ COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:45 horas del 24 de agosto del 2017, la que en este acto se **confirma**. Salva el voto el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde. 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. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

El signo “pro-salud” no tiene distintividad y siendo que la resolución apelada contiene valoración tanto por el artículo 7 como el artículo 8 de la Ley de Marcas, debe ser rechazado el signo por falta de distintividad.

Al solicitante no se le previene por el artículo 14 de la Ley de Marcas, respecto del problema intrínseco existente, por tanto, no hubo oportunidad de defensa dentro del proceso de calificación de primera instancia.

Es así que debe anularse la resolución final para que se cumpla con todo el proceso de calificación que implica anular lo actuado para poder prevenir por el referido artículo 14 de manera completa los aspectos tanto intrínsecos y extrínsecos del signo solicitado.

El artículo 14 de la Ley de Marcas indica lo siguiente:

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los **artículos 7 y 8** de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y **dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste.** Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aun habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones

planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. **(lo resaltado no es del original)**

Por lo anterior, debe declararse con lugar el presente recurso de apelación, anulándose la resolución del aquo, por faltas al debido proceso, y devolverse el expediente para que sean repuestos los actos omitidos; concretamente desde la prevención del artículo 14, donde se incorporen todas las objeciones tanto intrínsecas como extrínsecas a la solicitud planteada. Es todo.

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.*

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.33**