

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0210-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO:  
“SPROTH”**

**KIMBERLY-CLARK WORLWIDE INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-963)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0330-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLWIDE INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:23 horas del 9 de febrero de 2021.

**Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 5 de febrero del 2020 el señor Fabián Arias Bonilla, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1456-0960

y Angélica Isabel Yan Ulloa, cédula de identidad número 3-0489-0363, apoderados generalísimos de la empresa “**Inversiones Retuanis S.R.L.**”, cédula jurídica número 3-102-763810, solicitaron el registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo: “**SPROTH**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, dentífricos no medicinales.

Una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el día 23 de setiembre de 2020, la representante de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición mediante resolución de las 11:59:23 horas del 9 de febrero de 2021, por considerar que no colisiona con derechos previos de tercero.

La representación de la empresa oponente apela mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual en fecha 3 de marzo de 2021, argumentando que:

- 1.- Alega que su representada tiene inscritas varias marcas con el término SCOTT, en diferentes clases.
- 2.- Manifiesta que sus signos se encuentran enfocadas a un mismo público consumidor y van dirigidas a un mismo canal de distribución, lo cual genera una confusión en el consumidor final, por la similitud gráfica, fonética e ideológica que tienen los signos.

3.- Considera que su marca es reconocida en el territorio nacional y cuenta con la protección especial en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, por tanto le corresponde el derecho de evitar cualquier aprovechamiento indebido de la notoriedad y reconocimiento de marca, así como impedir la disminución de su valor comercial, publicitario y a nivel de consumidor, por parte de terceros que carezca de cualquier derecho sobre las marcas.

4.- Los signos mantienen gran similitud en elementos fonéticos, gráficos, visuales, auditivos e ideológicos.

5.- Informa que su representada y el solicitante han suscrito un acuerdo mediante el cual se compromete el solicitante a no registrar ni utilizar la marca ni la denominación Sproth, con el fin de no vulnerar los derechos de su representada y adjunta el acuerdo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por comprobado el registro de los signos enlistados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

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

**CUARTO.** 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:** Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma

---

importancia traer a colación lo que dispone la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”  
(agregada la negrilla)

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a 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. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, 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 por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la capacidad distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen

---

reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que deben cumplir los signos distintivos para su inscripción.

Así, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, que en lo de interés dice:

[...] a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

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.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

La normativa jurídica expuesta es muy clara al 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**, con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que, debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos signos, 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto. De lo anterior se deduce, el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo entre signos se integra por el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, una vez analizada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y considerando los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este órgano colegiado en la registrabilidad de la marca solicitada ya que no colisiona con derecho de terceros inscritos como de seguido se analiza.

El proceso de cotejo entre la marca petitionada “**SPROTH**” y las marcas inscritas, todas con la denominación en común: “**SCOTT**”, de acuerdo al hecho probado de esta resolución, debe hacerse conforme al ordinal 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que dispone:

*“[...] Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]”.*

Al tenor de lo anteriormente citado, al analizar las marcas en conflicto y efectuado el cotejo de los signos, se advierte la diferencia gráfica y fonética entre ellas, pues el término propuesto “**SPROTH**” y los registrados, son diferentes. Si bien los signos presentan en su estructura cierta semejanza mínima al contener los signos la letra “**S**” al inicio de ambas palabras y las letras “**OT**”, no existe posibilidad de confusión para el consumidor final; es claro que, por coincidir los signos en 3 letras, no provoca ese hecho por sí solo, posibilidad de que se relacionen o confundan.

Gráficamente, el signo solicitado siendo únicamente denominativo le permite al consumidor diferenciarlo de las marcas registradas. Dicho elemento denominativo también resalta en su diferencia fonética, ya que su pronunciación difiere.

Desde el campo ideológico, los signos confrontados no evocan concepto alguno que pueda ser asociado por el consumidor.

Del análisis realizado deriva que, no hay posibilidad de confusión entre los signos cotejados, dados los elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el cotejo derivan en la existencia de más diferencias que semejanzas entre ellos. “**SPROTH**”, es un término novedoso y con distintividad, requisitos necesarios para que el signo pueda ser inscrito.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que, tal y como ha sido analizado líneas arriba, no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar o analizar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza. Además, no tiene por demostrado este Tribunal que los signos inscritos de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC**, sean notorios como lo menciona el apelante.

En cuanto a lo alegado por el apelante, referido a que su representada suscribió un acuerdo con la empresa INVERSIONES RETUANIS SRL, se comparte la decisión del Registro de primera instancia, en cuanto a que las partes no han desistido ni de la solicitud, ni de la oposición; por lo tanto, ni el Registro de Propiedad Intelectual ni esta autoridad, tienen la facultad de suspender o archivar el procedimiento de solicitud marcaría una vez ingresada en la corriente registral, salvo a petición de parte interesada y siendo que en el presente caso no ha sido presentado ningún desistimiento por ninguna de las partes, el proceso debe continuar como en Derecho corresponde.

---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, en contra de la de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:23 horas del 9 de febrero de 2021, la que se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:23 horas del 9 de febrero de 2021, la que se confirma en todos sus extremos. 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 dejará 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**

**Carlos José Vargas Jiménez**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

---

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33