
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-00079-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO:
“CERDAS [HD] MICRO-DIVIDIDAS”**

**PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, APELANTE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 9444-
2017)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0358-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del trece de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 7-0118-0461, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 997, Halifax Nova Scotia B3J 2X2, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:57:15 horas del 09 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2017, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES**

CANADA COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERDAS [HD] MICRO-DIVIDIDAS**”, en **clase 21** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“cepillos de dientes eléctricos; cepillos de dientes con baterías; cepillos de dientes manuales; y cepillos y piezas de repuesto para cepillos de dientes eléctricos y cepillos de dientes con baterías”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 12:23:41 horas del 11 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría que transgrede el artículo 7 inciso j) por resultar engañosa, y además, que existen inscritas la marca de fábrica y comercio “[**HD**]”, y la marca de fábrica y comercio “**HD**”, bajo los registros números **249531** y **248781**, respectivamente, ambas en la **clase 03** internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:57:15 horas del 09 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2018, la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “[**HD**]”, bajo el registro número **249531**, en **clase 03** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 22 de enero de 2016, y vigente hasta el 22 de enero de 2026, para proteger y distinguir: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; pastas de dientes; blanqueadores dentales cosméticos, preparaciones para blanquear los dientes; productos para el cuidado de los dientes, preparaciones para la limpieza de dientes; enjuagues bucales, no para uso médico; preparaciones no medicinales para el cuidado de la boca; preparaciones para el cuidado dental (no medicadas)”*, propiedad de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY** (ver folios 13 y 14 del expediente de origen)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “[**HD**]”, bajo el registro número **248781**, en **clase 03** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 17 de diciembre de 2015, y vigente hasta el 17 de diciembre de 2025, para proteger y distinguir: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; pastas de dientes; blanqueadores dentales cosméticos, preparaciones*

*para blanquear los dientes; productos para el cuidado de los dientes, preparaciones para la limpieza de dientes; enjuagues bucales, no para uso médico; preparaciones no medicinales para el cuidado de la boca; preparaciones para el cuidado dental (no medicadas)”, propiedad de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY** (ver folios 15 y 16 del expediente de origen)*

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

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en que las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, impiden la inscripción de la marca solicitada “**CERDAS [HD] MICRO-DIVIDIDAS**”, en razón de que resulta engañosa para los productos en clase 21 solicitados, y además no es posible el registro de la misma por derechos de terceros, por lo que transgrede los incisos j) del artículo 7 y a) y b) del artículo 8 de la ley citada.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de agravios que:

- 1) Las compañías **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY** y **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** pertenecen al mismo grupo comercial, ambas son parte de la reconocida empresa **PROCTER & GAMBLE**, el consumidor lo conoce como **P&G**.
- 2) Fue presentada una carta de consentimiento entre ambas empresas en donde **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** expresa claramente que **PROCTER & GAMBLE**

BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY tiene autorización expresa de registrar su marca objeto de este expediente y que ambas pertenecen al mismo grupo comercial.

3) No hay engaño o confusión en cuanto al origen empresarial de los productos, los signos pueden coexistir en el mercado sin problema alguno.

4) Con relación a la totalidad de los productos la marca es distintiva.

5) Por la aplicación de la visión en conjunto el signo solicitado puede ser inscrito.

6) Los productos provienen del mismo fabricante en donde el elemento diferenciador es el “HD” que es una línea de productos y por pertenecer al mismo grupo comercial, P&G, no causaría confusión ni daño alguno al consumidor costarricense. (ver folio 60 del expediente de origen)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**CERDAS [HD] MICRO-DIVIDIDAS**” la solicitada, y “[**HD**]” y “**HD**” las inscritas, que se califican como signos puramente denominativos.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y las inscritas, observa este Tribunal que el término “**HD**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, de ahí que los signos enfrentados resultan muy similares, idénticos podría decirse, ya que, a criterio de este Tribunal al encontrarse las marcas inscritas insertas dentro de la marca solicitada, la cual en sus demás elementos denominativos carece de la distintividad necesaria por ser términos de uso común y descriptivos, el público consumidor puede creer que se trata de variaciones de la misma, esto principalmente porque protegen y distinguen los mismos productos y relacionados.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**CERDAS [HD] MICRO-DIVIDIDAS**”, con las marcas inscritas “[**HD**]” y “**HD**”, a nombre de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas.

En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo “**HD**” configura una identidad visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos, asociables y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “*Artículo 24.- Reglas para calificar la 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; ...*”.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en sus agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor y que los productos que protegen y distinguen son distinguibles, lo cual no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*... 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: ... 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; ...”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de las marcas inscritas, por lo que existe el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado

y los productos que amparan los signos inscritos, se encuentran directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra y de seguido, tal y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados 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. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no

se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados, en la clase 21 de la nomenclatura internacional: **“cepillos de dientes eléctricos; cepillos de dientes con baterías; cepillos de dientes manuales; y cepillos y piezas de repuesto para cepillos de dientes eléctricos y cepillos de dientes con baterías”**; entran en competencia con la protección que fue solicitada para los signos inscritos “[HD]” y “HD”: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; **dentífricos; pastas de dientes; blanqueadores dentales cosméticos, preparaciones para blanquear los dientes; productos para el cuidado de los dientes, preparaciones para la limpieza de dientes; enjuagues bucales, no para uso médico; preparaciones no medicinales para el cuidado de la boca; preparaciones para el cuidado dental (no medicadas)**”*, por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo la marca solicitada que nos ocupa, dado que los productos que esta pretende proteger y distinguir se encuentran englobados dentro de los productos de los signos inscritos sea **“cepillos de dientes”**. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el público consumidor.

Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Según lo alegado como agravios en el punto 1 y 2 la recurrente señala que las compañías **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY** y **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** pertenecen al mismo grupo comercial y ambas son parte de la reconocida empresa **PROCTER & GAMBLE**, y que el consumidor la conoce como **P&G**, además que presentada una carta de consentimiento entre ambas empresas en

donde **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** expresa claramente que **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY** tiene autorización expresa de registrar su marca objeto de este expediente.

En cuanto a dichos agravios, este Tribunal mantiene la línea jurisprudencial seguida en los votos dictados por este Órgano Colegiado números 410-2009, 043-2010, 179-2010, 287-2011, 382-2011, 592-2011, 1342-2011, 1100-2011, 289-2012 y 122-2012, y otros citados por el Órgano a quo en la resolución apelada (120, 141, 181, 211, 422, 620, 820, 989, 1062, 1101, 1307, 1346 y 1347 del año 2011, 122, 343, 427, 428 y 1076 del año 2012, y 026 del año 2013), en relación con las cartas de consentimiento y la pertenencia de empresas a un mismo grupo económico, sea, rechazando dichos agravios, ya que la carta de consentimiento y el hecho de que las empresas titulares de los signos enfrentados pertenezcan a un mismo grupo empresarial, no elimina la posibilidad de riesgo confusión para el público consumidor. Al respecto, como bien lo expresa dicha jurisprudencia y como bien lo recalcó el Registro: *“Si en efecto las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.”*, no resulta posible la inscripción del signo marcario solicitado.

Finalmente, debe este Tribunal señalar que, en el presente caso, no resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas ya que el rechazo, aunado a todo lo anteriormente expuesto debió haberse realizado por los incisos d) y g) de dicho artículo en relación con los términos del signo propuesto **“CERDAS ... MICRO-DIVIDIDAS”**, por resultar descriptivos de las características de los productos que se pretenden proteger y distinguir y

en razón de ello carentes de la distintividad requerida para la inscripción de un signo marcario, nunca engañosos.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, y los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, y los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritas la marca de fábrica y comercio “[**HD**]”, y la marca de fábrica y comercio “[**HD**]”, bajo los registros números **249531** y **248781**, respectivamente, ambas en la **clase 03** internacional, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** incisos **a)** y **b)** y **7** incisos **d)** y **g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:57:15 horas del 09 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:57:15 horas del 09 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM