

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0048-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

ECOLAB USA INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-2007)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0622-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticuatro minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, en carácter de apoderado de **ECOLAB USA INC**, una sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Ecolab Place, St Paul, Minnesota 55102, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:50:11 horas del 01 de noviembre del 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el abogado Marck Beckford Douglas, vecino de Pavas San José, con cédula de identidad 1-0857-0192, en carácter de apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio **ecolat** para proteger y distinguir en clase 5 internacional " *Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas o animales elaborados con leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.* "

Según consta en resolución de las 09:28:09 horas del 20 de junio de 2018, visible a folio 18 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Industrial modificó la lista solicitada en clase 05 internacional reduciéndola a: " *Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas o animales elaborados con leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales* ".

Una vez publicados los edictos, se opuso el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en carácter de gestor oficioso de **ECOLAB USA INC**, por razones extrínsecas argumentando que su representada tiene inscritas las marcas **ECOLAB** en clases 3 y 5 respectivamente.

En resolución dictada a las 08:50:11 horas del 01 de noviembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar "(...) **con lugar parcialmente** la oposición interpuesta por el señor NESTOR MORERA VIQUEZ, APODERADO ESPECIAL DE **ECOLAB USA INC** domiciliada en Estados Unidos de América,



contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 5 presentada por el señor MARK BECKFORD DOUGLAS APODERADO ESPECIAL de **GLORIA S.A** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Perú la cual **se deniega parcialmente** para uso veterinario y/o animales siendo procedente la inscripción únicamente respecto a *“Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas elaboradas con leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”*.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en carácter de apoderado de **ECOLAB USA INC**, apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que existe una incorrecta valoración del riesgo de confusión y asociación ya que entre los signos existe una gran semejanza gráfica y fonética. Agrega que su representada difiere del criterio del Registro para excluir del análisis de la marca ECOLAB, la clase 3 ya que las clases 3 y 5 contienen productos que pueden ser asociados entre sí, por tratarse de productos higiénicos y sanitarios; que el análisis realizado por el Registro fue omiso. Por último, señala que el consumidor de este tipo de productos identificados por las marcas contrastadas se deja llevar por el criterio gráfico-conceptual. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

La solicitante, al momento de apersonarse ante este Tribunal, aporta escrito cuyos argumentos coinciden en un todo con los presentados en la contestación a la oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es **ECOLAB USA INC:**

- 1- Marca de fábrica y comercio **ECOLAB** Registro 68623, en clase 3 internacional para proteger “*Preparaciones para blanquear y otras preparaciones para usarse en lavanderías, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivas, preparaciones para quitar manchas, preparaciones para quitar la pintura, preparaciones para quitar los barnices, jabones, detergentes, suavizadores de telas para usarse en lavandería y otros*” vigente hasta el 19 de abril de 2028. (Folios 184-185 Expediente principal)

- 2- Marca de fábrica **ECOLAB** Registro 83409, en clase 5 para proteger “*Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, pesticidas, bactericidas, germicidas, insecticidas, mohocidas, humedecedores para ubres de ganado lechero, desinfectantes, preparaciones para la esterilización, desodorantes ambientales, aromatizantes ambientales y repelentes contra insectos*” vigente hasta el 23 de julio de 2023 (Folios 186-187 Expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Consta en el expediente principal del folio 95 al 135 prueba aportada por la opositora para demostrar la presencia global y nacional de las marcas ECOLAB, esta corresponde a una certificación notarial de impresiones de distintos sitios electrónicos, los cuales se encuentran tanto en español como inglés, estos últimos cuentan con su respectiva traducción visible del folio 147 al 155; tratándose de un proceso de oposición a la inscripción de una marca, de conformidad con el artículo 22 inciso c) del Reglamento

a la ley de marcas y otros signos distintivos, si la oposición se base en la existencia una marca inscrita con anterioridad debe de incluirse una reproducción de la marca e indicarse los productos que ella protege, para poder proceder a hacer el cotejo respectivo y poder determinar si a la luz de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos es viable inscribir o no el signo solicitado, por lo que la prueba aportada resulta inadmisibles en razón de que no nos encontramos ante un cuestionamiento sobre el uso de las marcas inscritas.

QUINTO. SOBRE EL 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, en este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece:

“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.”

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen, riesgo de confusión que no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

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.”

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias

entre los signos en conflicto.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas, para lo cual es menester señalar que lleva razón el apelante en sus agravios al rechazar el criterio del Registro de excluir del análisis de la marca ECOLAB, la clase 3 ya que existen en las clases 3 y 5 productos que pueden ser asociados entre sí, por existir una serie de productos relacionados directamente con los productos higiénicos y sanitarios pretendidos de la clase 5, por lo que este órgano de alzada procede a realizar el cotejo contemplando ECOLAB en clase 3:

SIGNO SOLICITADO



Clase 5: Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas elaboradas con leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales.

SIGNOS INSCRITOS

ECOLAB

Clase 3 “Preparaciones para blanquear y otras preparaciones para usarse en lavanderías, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivas, preparaciones para quitar manchas, preparaciones para quitar la pintura, preparaciones para quitar los barnices, jabones, detergentes, suavizadores de telas para usarse en lavandería y otros”.

ECOLAB

Clase 5 “Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, pesticidas, bactericidas, germicidas, insecticidas, mohocidas, humedecedores para ubres de ganado lechero, desinfectantes, preparaciones para la esterilización, desodorantes ambientales, aromatizantes ambientales y repelentes contra insectos.”

Realizado un análisis en conjunto de los signos, se logra determinar con meridiana claridad, que presentan similitud gráfica entre ellos, pues si bien es cierto la marca solicitada es mixta, por todos es conocido que el consumidor la distinguirá por el aspecto denominativo, y ellas comparten cinco de las seis letras que las componen siendo la única diferencia la última letra de cada signo ECOLATT / ECOLABB, y a golpe de ojo podría causarse confusión sobre todo considerando que no siempre estará expuesto a ambas marcas en el mismo momento, por lo que guardará un recuerdo imperfecto de estas y ello podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético, tanto la marca solicitada como las inscritas, impactan en forma casi idéntica en el oyente, nótese que la solicitada termina con “t” y las inscritas concluyen con “b”, por lo que, al momento de escucharlas, no hay mayor diferenciación entre ellas, lo que genera un inminente riesgo de confusión.

Respecto al cotejo ideológico, los términos ECOLAT y ECOLAB son términos de fantasía y, por ende, sin ninguna carga conceptual por lo que se prescinde de realizar el cotejo en este aspecto.

Vista la semejanza gráfica y fonética de los signos, debemos realizar un análisis de los productos pretendidos y protegidos, del cual se deduce que existe una relación entre los

productos higiénicos y sanitarios para uso médico que pretende proteger la marca solicitada en clase 5, con los productos protegidos por la marca inscrita ECOLAB en clase 3 así como algunos de los protegidos en clase 5 (desinfectantes, preparaciones para la esterilización, desodorantes ambientales, aromatizantes ambientales), por tanto se debe excluir de la lista de productos que se busca proteger los *“productos higiénicos y sanitarios para uso médico”*, siendo que no encuentra este órgano de alzada impedimento alguno para conceder la inscripción únicamente respecto a *“Productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas elaboradas con leche, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”* en aplicación del Principio de Especialidad, por tratarse estos últimos de bienes disímiles y sin relación alguna respecto a los protegidos por los signos inscritos.

Con excepción de las salvedades realizadas en el cotejo anterior, las valoraciones realizadas por el Registro se encuentran ajustadas a derecho, por lo que los demás agravios deben ser rechazados. En cuanto a las manifestaciones de la solicitante, estas no aportan nueva información que venga a variar el criterio emitido por este órgano.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, resultan de recibo parcialmente los agravios expuestos por el apelante, y en razón de ello se debe revocar parcialmente la resolución recurrida para denegar la protección a los *“productos higiénicos y sanitarios para uso médico”* y acoger el signo solicitado en clase 5 internacional únicamente para los siguientes productos: *“Productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas elaboradas con leche, emplastos material para apósitos, material para empastes e improntas dentales.”*

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en carácter de apoderado de **ECOLAB USA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:50:11 horas del 01 de noviembre de 2019 la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE**, para que se excluya de la lista de productos solicitada en clase 5 ***“productos higiénicos y sanitarios para uso médico”***



concediéndose la inscripción del signo  únicamente respecto a *“Productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico elaborados con leche, alimentos para bebés elaborados con leche, complementos alimenticios para personas elaboradas con leche, emplastos material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”*. 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

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36