



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0110-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ACEBRIXE”

The Procter & Gamble Company, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2643-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 078-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciada Marianella Arias Chacón**, casada una vez, Abogada, vecina de San José, y titular de la cédula de identidad número 1-679-960, es su calidad de Apoderada Especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, con domicilio en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 14 de abril de 2005 ante el Registro de la Propiedad Industrial, aclarado luego mediante escrito presentado el 14 de setiembre de 2005 ante ese mismo Registro, el señor Jenaro Castro Angulo, en representación de la empresa **INDUSTRIAL EQUILAB SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ACEBRIXE” en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentífricos; jabones; detergentes; lavaplatos; champúes; quitagrasas; blanqueadores; limpiadores de vidrios; ceras; pulidores; y quitamanchas.



II. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su patrocinada es titular de varias marcas “ACE” inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, y que por estar contenida en la marca solicitada, no sería procedente su coexistencia en el comercio ni su inscripción.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil seis, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **ACEBRIXE**, en clase 03 internacional, presentado por **INDUSTRIAL EQUILAB SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cuál se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE**” (la redacción y las negritas son del original).*

IV. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, mediante escrito presentado el 30 de enero de 2007 interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de noviembre de 2007, expresó agravios y aportó prueba documental.

V. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:

- 1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE**”, como marca de fábrica con el registro número **12293**, en **Clase 03** y vigente del 18 de abril de 1950 al 18 de abril de 2010, para distinguir y proteger detergentes sintéticos usados como sustitutos del jabón (folio 130).
- 2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE (Diseño)**”, como marca de fábrica con el registro número **94837**, en **Clase 03** y vigente del 16 de febrero de 1996 al 16 de febrero de 2016, para distinguir y proteger jabones y detergentes (folios del 127 al 129).
- 3° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE (Diseño)**”, como marca de fábrica con el registro número **103487**, en **Clase 03** y vigente del 3 de setiembre de 1997 al 3 de setiembre de 2007, para distinguir y proteger jabones y detergentes (folio 126).
- 4° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE**”, como marca de fábrica con el registro número **113726**, en **Clase 03** y vigente del 13 de mayo de 1999 al 13 de mayo de 2009, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería; detergentes para lavar platos; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello y dentífricos (folio 125).
- 5° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE**”



MAGICARE PODEROSO SISTEMA DE LAVAR”, como señal de propaganda con el registro número **127146**, en **Clase 50** y vigente desde el 18 de julio de 2001, para distinguir y proteger propaganda y publicidad relacionadas con utensilios y recipientes para uso doméstico o de uso en la cocina (que no sean de metales preciosos ni con revestimientos); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; artículos para propósitos de limpieza; virutas de hierro; vidrio en bruto o semitrabajado (excepto el vidrio usado en construcciones); cristalería, porcelana y loza no incluidas en otros clases; y en general productos fabricados y vendidos por la empresa titular del signo (folios 122 y 123).

- 6° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ACE CON RENOVADORES DE BLANCO**”, como marca de fábrica con el registro número **150024**, en **Clase 03** y vigente del 11 de octubre de 2004 al 11 de octubre de 2014, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello y dentífricos (folio 124).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A-) **Delimitación del problema.** El señor Jenaro Castro Angulo, en representación de la empresa **INDUSTRIAL EQUILAB S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ACEBRIXE**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, solicitud a la que se opuso la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, alegando que su patrocinada es titular de varias marcas “**ACE**” inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, para productos de la misma clase que la de la solicitada, por lo que por estar contenida esa marca en el signo propuesto al Registro, no serían procedentes ni su coexistencia en el comercio, ni su inscripción.



Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba evidentes diferencias respecto de los inscritos, como no habría un riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción que interesa, lo que motivó la impugnación acerca de la cual ahora está conociendo este Tribunal. El caso bajo examen amerita, entonces, proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar si el citado Registro resolvió este asunto conforme a Derecho.

B-) En cuanto al riesgo de confusión marcaria. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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 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 hubiere entre ellos.

Así, más concretamente, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes



se encuentran dirigidos y, tal como ya se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger.

C-) **Cotejo marcario de las marcas enfrentadas.** Para los efectos del cotejo marcario que corresponde hacer, conviene tener a la vista los signos contrapuestos:

MARCA SOLICITADA	SIGNOS INSCRITOS	
ACEBRIXE	ACE	Nº 12293
	ACE (Diseño)	Nº 94837
	ACE (Diseño)	Nº 103487
	ACE	Nº 113726
	ACE MAGICARE PODEROSO SISTEMA DE LAVAR	Nº 127146
	ACE CON RENOVADORES DE BLANCO	Nº 150024

Con vista en tales signos, y con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, este Tribunal es del criterio, al igual que el del Registro de la Propiedad Industrial, de que **es procedente la inscripción de la marca solicitada**, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas.

En efecto, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones. Desde un punto de gráfico, hay que empezar por señalar que la marca solicitada es meramente denominativa, por cuanto está compuesta, únicamente, por una sola palabra tetrasílaba, mientras que en el caso de los seis signos inscritos opuestos, se tratan de tres marcas también denominativas (dos compuestas sólo por la palabra bisílaba “ACE”, y la otra por la frase “ACE CON RENOVADORES DE BLANCO”); otras dos son mixtas, por cuanto además de la palabra “ACE”, presentan un dibujo particular; y el restante signo se trata de la señal de publicidad “ACE MAGICARE PODEROSO SISTEMA DE LAVAR”.



Bajo esa tesitura, se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, porque si bien en la solicitada, “**ACEBRIXE**”, se encuentra en su inicio la partícula “**ACE_**”, que coincide con la marca “**ACE**” perteneciente a la empresa opositora, lo cierto es que esa partícula no puede ser desligada de las restantes partículas que comprende, sea, las sílabas “**_BRI_**” y “**_XE**”, que junto con la primera, dan como resultado una única palabra tetrasílaba “**A+CE+BRI+XE**”, que vista globalmente difiere completamente de la marca “**A+CE**”, una palabra bisílaba. De esto se deduce que entre las marcas contrapuestas **no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido.**

Por las diferencias gráficas aludidas, desde un punto de vista fonético, se tiene que las marcas contrapuestas **son ostensiblemente diferentes**, razón por la cual la pronunciación y vocalización de sus elementos audibles son, también, totalmente diferentes.

Finalmente, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, pues tanto “**ACEBRIXE**” como “**ACE**” son dos palabras carentes de significado, por lo que no es posible sostener que entre ellas haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

D-) En cuanto a los agravios de la apelante. La Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, reprochó ampliamente que la resolución impugnada no se ajustaba a Derecho, en cuanto a las razones por las que se consideró que no había similitud entre la marca solicitada y las marcas inscritas, no habiendo tomando en consideración el Registro que la primera era, a resumidas cuentas, una reproducción total de las segundas, pero inmersa dentro de un nuevo signo distintivo. Siguiendo esa línea, la apelante suministró al expediente abundante prueba documental que versó sobre la circulación de productos de lo que este Tribunal entiende que formarían parte de la familia de marcas “**ACE**”, negando la impugnante que esa palabra sea un “radical común”, tal como así lo apreció el **a quo** en la resolución combatida.



No obstante, es criterio de este Tribunal que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negada la oposición para en su lugar disponer la inscripción de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal.

Sobre el particular, y desde un punto de vista normativo, como bien se sabe el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros. Eso quiere decir, pues, que la empresa solicitante puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el Estado y sus instituciones; sean los consumidores; sean sus competidores.

Desde esta perspectiva, no puede ignorarse que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los entes del comercio, de sus signos distintivos que les pertenezcan.

Como producto del cotejo que ya realizó este Órgano de alzada, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios de la apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de la suficiente distintividad que hace viable su eventual coexistencia con las marcas inscritas, sin que ello implique un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

Ahora bien, el objeto bajo discusión en primera instancia, no fue la eventual amplitud de la difusión del uso de la marca “ACE” y de las marcas derivadas de ésta (tal como así parece que lo entendió la opositora-apelante), sino, simplemente, si era posible la coexistencia registral de



esa marca y la solicitada, “**ACEBRIXE**”. En abono de una respuesta afirmativa, el Registro de la Propiedad Industrial sostuvo que el vocablo “**ACE**” se trata de un *radical* “*común*” (es decir, de un “*Conjunto de fonemas que comparten vocablos de una misma familia; p. ej., am-, en amado, amable, amigo, etc.*”, según la 9ª acepción de la palabra “*radical*”, de la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española), y que por consiguiente, puede estar comprendido en una marca sin que por ello sean perjudicados los intereses y derechos de la empresa opositora. Esa tesis fue rechazada, de manera tajante, por la Licenciada Arias Chacón, en representación de la opositora.

Sin embargo, aunque este Tribunal entiende y respeta el punto de vista de la apelante, lo cierto es que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en que, efectivamente, el vocablo “**ACE**”, coincidente con la marca inscrita, en el idioma español puede ser admitido como un *radical*, si es lo cierto que con tan sólo un vistazo al citado Diccionario de la Lengua Española, **existen admitidas por la Real Academia Española 186 palabras que empiezan, al igual que la marca solicitada, con el vocablo “ACE”**. Así, entre otras, pueden ser citadas palabras tan comunes como **acéfalo**; **aceite**; **aceituna**; **acelerar**; **acentuar**; **aceptar**; **acera**; **acero**; **acérrimo**; **acertar**; **acertijo**; **acervo**; **acetileno**; **acetona** y las derivaciones de todas esas palabras, las cuales, al igual que la marca “**ACEBRIXE**”, contienen la partícula “**ACE_**”, que como ya se mencionó, coincide con la mayoría de las marcas que sirvieron de fundamento a la oposición.

Entonces, no es correcto que por el simple hecho de que la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** sea titular de la marca “**ACE**”, por esa sola circunstancia se deba impedir de manera indiscriminada, de plano, la inscripción de cualquier vocablo, con o sin contenido conceptual, que contenga esa partícula en su elemento denominativo, sea éste el único o forme parte de un diseño.

En todo caso, y nuevamente, sin que con esto se entre a cuestionar o a valorar la difusión de la marca “**ACE**”, debe admitirse que **la extrema simpleza de ese signo (tres letras), junto con la circunstancia de que se trata de un fonema que al menos en el idioma español es parte integrante**



de muchas palabras del lenguaje común (por cuanto además de servir como *radical*, sirve también, en sentido morfológico, como partícula integrante de la estructura interna, sea intermedia y final, de decenas de palabras), lo torna como una marca débil, y por tal razón debe tolerar –tal como debe ser en este caso– el acercamiento competitivo de otros signos que hasta incluso pueden llegar a absorberlo, sin que ello implique, necesariamente, como en esta oportunidad, que se corra un riesgo de confusión.

Por consiguiente, quedándole claro a este Órgano de alzada que entre los signos contrapuestos no median motivos que impidan su coexistencia, y que queda incólume el derecho de la empresa opositoras para reclamar en cualquier momento, y en la sede pertinente, el cese de cualesquiera actividades propias de la competencia desleal en las que pudiere incurrir algún tercero, lo único pertinente es concluir en que deben ser rechazados en su totalidad los agravios de la apelante, por más respetables que éstos sean.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55