



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0614-TRA-PI

The Procter & Gamble Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5183-03)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 087-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada y notaria, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **The Procter & Gamble Company**, organizada y existente bajo las leyes de Ohio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas dos minutos con cincuenta segundos del veinte de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de agosto de dos mil tres, la empresa **Comercial Sofá, Sociedad Anónima**, solicita se inscriba la marca de fábrica **Masterclin diseño**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *detergentes en polvo, jabones, perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones dentríficos*.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil tres, la empresa **The Procter & Gamble Company** se opuso a la inscripción de dicha solicitud, por cuanto su representada tiene inscrita la marca de fábrica en la misma clase 03 **Maestro Limpio**, oposición que en resolución de las trece horas dos minutos con cincuenta segundos del veinte de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar, acogiendo la solicitud de inscripción, decisión que fue apelada y por ese motivo conoce de este proceso el Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado tiene el Registro de la Propiedad Industrial, (folios 84 y 85).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada por el recurrente, aduciendo que el término **Masterclin**, se puede apreciar como una expresión de fantasía, que se trata de una marca inventada y que

ideológicamente no tiene ningún significado, lo cual la dota de suficiente fuerza distintiva para poder ser inscrita sin producir confusión alguna al consumidor.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que el Registro al resolver la oposición en contra de la marca mencionada, realizó un análisis poco profundo e incongruente con la doctrina, jurisprudencia y legislación marcaria. Que el principal argumento para justificar el rechazo de la marca **Masterclin**, es la similitud ideológica de este distintivo con la marca previamente inscrita de su propiedad **Maestro limpio**, nombres que en diferentes idiomas tienen idénticos significados. Asimismo que el Registro limitó su análisis de las similitudes de las marcas, únicamente desarrollando los preceptos de las similitudes gráficas y fonéticas, las cuales no fueron indicadas en el escrito de oposición, más bien se hace la aclaración de las diferencias gráficas, lo que evidencia una falta de cuidado de ese Órgano registral. Que teniendo claro que es similitud ideológica, se debe analizar las marcas en cuestión tomando en cuenta si ambas evocan las mismas ideas y en ese sentido, solicita revocar la resolución apelada y declarar con lugar la oposición planteada.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, lleva razón en el sentido que vistos ambos signos, el solicitado **Masterclin (diseño)** y el inscrito **Maestro limpio (diseño)**, desde el punto de vista gráfico y fonético no es procedente un cotejo marcario, porque es evidente que bajo esos elementos comparativos no tienen ninguna similitud, además tanto en el escrito de oposición como de expresión de agravios ante este Tribunal, fueron puntos omitidos por el recurrente, ya que desde un inicio la oposición radica desde el punto de vista **ideológico**, y sobre éste es el que la Administración Registral debió referirse.

Es así como, este Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito desde un análisis meramente ideológico. A ese efecto, el artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa

Ley, establecen la imposibilidad de inscribir un signo cuando éste sea igual o similar a uno en trámite de registro o en su caso debidamente registrado y se refieran a los mismos productos. Para determinar esa similitud o igualdad, el Reglamento de cita da algunas pautas y entre ellas establecer el cotejo, sea de los tres elementos, gráfico, fonético e ideológico cuando proceda, o en su caso, porque no dice nada al respecto, el que se ajuste conforme al caso concreto.

Siguiendo lo anterior, y a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas marcas, se observa que los signos oponibles se tratan de dos **marcas mixtas**. La solicitada ***Masterclin dentro de un rectángulo*** y la inscrita ***Maestro Limpio*** igualmente con su diseño. Tenemos claro que una marca puede inscribirse en cualquier idioma, siempre y cuando guarde su debida distintividad sea intrínseca como extrínseca, que es fundamental para que pueda acceder a su registración. En ese sentido ***masterclin***, término éste que sin necesidad de su descomposición gramatical, el público consumidor lo relaciona con maestro limpio, ya que el fonema ***master*** evocaría, sin duda, al sustantivo ***maestro*** y el fonema ***clin*** que a pesar de su descomposición gramatical, el común del consumidor lo relaciona con limpio, siendo que unidas ambas palabras, evocan la denominación ***maestro limpio***, que es precisamente el nombre de la marca inscrita.

Teniendo en cuenta lo anterior, tal como lo expresa el recurrente, ambas marcas están evocando una misma idea o concepto, por lo que es claro que se está en presencia de una identidad conceptual, lo que impide la posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad entre uno y otro signo.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, desde el punto de vista ideológico, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido por el recurrente, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza ideológica podría provocar un

riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos en la clase 3 de la nomenclatura internacional, que están vinculados de manera directa con los productos que protege la marca inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

No se debe olvidar que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase **-03 de la clasificación oficial-**; genera el “*riesgo de confusión*” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.”

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’.* La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo ideológico de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas idénticas desde su contenido conceptual y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 03.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón en su calidad de apoderada especial de la compañía **The Procter & Gamble Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos con cincuenta segundos del veinte de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO. 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 expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón en su calidad de apoderada especial de la compañía **The Procter & Gamble Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos con cincuenta segundos del veinte de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, a efecto de que se rechace la solicitud de inscripción planteada. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53