



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0854-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “BLEACH CLORO-IREX”

THE CLOROX COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2037-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1395-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el día nueve de marzo del dos mil seis, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cedula de identidad número uno-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, el día nueve de marzo del dos mil seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **IREX INTERNACIONAL S.A**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial situado en Ciudad Panamá, formuló la solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio “**BLEACH CLORO IREX**” en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; cloro, jabones en barra, en cilindro, lavaplatos. No obstante a folio diez del expediente la representación de la empresa aludida **delimita los productos a proteger, a saber, preparaciones para blanquear.**

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y nueve de junio del dos mil siete, en las Gacetas números ciento nueve, ciento diez y ciento once, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Edgar Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, formuló mediante escrito presentado el siete de agosto del dos mil siete, visible a folios 16 a 20 del expediente administrativo oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**CLOR IREX (DISEÑO)**”, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza”, argumentando que su representada tiene inscritas varias marcas en **clase 03**, a las cuales el distintivo solicitado puede causarles riesgo de confusión y asociación empresarial.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de junio del dos mil nueve, visible a folios 58 a 63, del expediente administrativo, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **THE CLOROX COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BLEACH CLORO IREX**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acoge.

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la sociedad **THE CLOROX COMPANY**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de junio del dos mil nueve, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución



dictada a las nueve horas, treinta y nueve minutos, veinticinco segundos del dos de julio del dos mil nueve, declaró sin lugar la revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho segundo que como probado tiene la resolución venida en alzada, y reestructura el hecho probado primero de la siguiente forma:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **THE CLOROX COMPANY**: (Ver folios 79 a 96 al 109 a 112 del expediente administrativo, venido en alzada)

1-La marca **CLOROX OXIATIVA** en clase 3 internacional para proteger limpiadores para el hogar y blanqueadores para lavandería.

2- La marca “**CLOROX AZULEJOS**”, en clase 3 internacional para proteger limpiadores, removedores de manchas de moho, jabón para remover manchas, blanqueadores, detergentes, todos estos productos para azulejos.

3-La marca “**CLOROX 2**”, en clase 3 internacional para proteger decolorantes, detergentes, blanqueadores, limpiadores, limpiadores desinfectantes, removedores de manchas.

4- La marca “**CLOROX BAÑO (DISEÑO)**”, en clase 3 y 5 internacional para proteger



preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello, dentríficos y 5 productos farmacéuticos y veterinarios productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

5- La marca **“CLOROX” (DISEÑO)**, en clase 3 internacional para proteger en clase 5 internacional desinfectantes, germicida y desodorante.

6- La marca **“LIQUID BLEACH CLOROX CLEANSER CERMICIDE (DISEÑO)”** en clase 3 internacional para proteger compuestos blanqueadores y detergentes.

7- La marca **“CLOROX”** en clase 3 internacional para proteger una preparación líquida para fines de limpieza caseros generales.

8-La marca **“CLOROX (DISEÑO)”** en clase 3 internacional para 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 dentríficos.

9- La marca **“CLOROX (DISEÑO)”** en clase 5 internacional para proteger desinfectantes.

10- La marca **“CLOROX BLEACH DESINFECTANT SATAIN REMOVER (DISEÑO)**, en clase 3 internacional, para proteger blanqueador quitamanchas.

11- La marca **“CLOROX”** en clase 3 internacional para proteger un blanqueador quitamanchas.

12- La marca **“CLOROX”** en clase 16 internacional para proteger toallas de papel para limpieza.

13- La marca **“CLOROX”** en clase 42 internacional para proteger servicios comerciales, de negocios y de productos de servicios de información proveídos a través de redes de computación.

14- La marca **“CLOROX”** en clase 3 internacional para proteger una preparación líquida



para fines de limpieza caseros generales.

15- La marca “**CLORINDA**”, en clase 21 internacional, para proteger escobas, ganchos, esponjas para jabón, esponjas limpiadoras, esponjas para raspar, esponjas sintéticas y almohadillas de acero (brillo) impregnadas en soluciones limpiadoras como jabón.

16- La marca “**CLORINDA**”, en clase 3 internacional, para proteger blanqueadores, detergentes, limpiadores, limpiadores para el hogar, removedores para desagües o tuberías, pulidores, cera para el piso y otros productos.

17- La marca “**CLOROX**” en clase 5 internacional para proteger desinfectantes.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, y acoge la solicitud de la marca de fábrica y comercio pretendida, ello por cuanto en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, establece que en el presente caso, el oponente fundamenta su oposición partiendo de que el signo solicitado cuenta con el elemento común, genérico y denominativo sea “**CLORO**”, elemento que no está protegido por el registro, por razones obvias, primero porque es el genérico del producto (cloro blanqueador) y segundo porque la ley no prevé tal protección, cuando se está en presencia de marcas complejas y que por esa razón, no es procedente el cotejo de “**BLEACH CLORO IREX**” con “**CLOROX**”, pues se debe entender que la marca solicitada es **IREX (DISEÑO)** como marca compleja donde no se protegen los términos de uso común o genérico, en este caso “**CLORO Y BLEACH.**” **Considera el Registro que la marca solicitada IREX (DISEÑO) cotejada con “CLOROX”** posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonética e ideológicamente, para poder coexistir con las marcas inscritas por la empresa oponente, partiendo de ese análisis no es necesario realizar un gran esfuerzo para



determinar categóricamente que no presentan similitud alguna, por ende no se puede causar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios destacó que la empresa THE CLOROX COMPANY cuenta con una posición reconocida en el mercado de alta aceptación entre los consumidores siendo una compañía líder en productos de limpieza a nivel internacional. Cuenta con 7.600 empleados en 25 países y comercializa sus productos en mercados de más de 100 países. Por este motivo, sus productos cuentan con el respaldo de ser parte de una de las empresas mundiales más reconocidas en productos de limpieza y para el hogar. Aduce, que dicha empresa cuenta con numerosos registros de marcas en Costa Rica, por lo que debería dársele prioridad o son idénticos a las marcas ya registradas. Argumenta, que la marca solicitada CLORO IREX & DISEÑO puede ocasionar confusión y eventual asociación empresarial al tener –sobretudo-un parecido en la misma línea o concepto que emanan. Lo anterior permitiría un beneficio injusto del nombre y reconocimiento que ha obtenido The Clorox Company sobre sus productos. Las marcas contienen la palabra “CLORO” dentro de sus denominaciones. Esta es la palabra que les da un sentido ideológico a las marcas. La palabra Cloro, hace referencia a un elemento químico que se emplea como blanqueador y como desinfectante y es lo que primero capta la atención del consumidor. En el caso concreto, de la confrontación de ambas marcas, es evidente que existen **grandes similitudes**, permitir el registro de la marca CLORO IREX (DISEÑO) se estaría violando el derecho de mi representada a gozar de identidad propia y el derecho de los consumidores de contar con elementos distintivos que logren diferenciar un producto de otro y que eviten caer en engaños o confusiones.

QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles



para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de



semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

SEXTO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES". La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañoso para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del seis de enero del 2000, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro)



Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MACAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1961 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Partiendo de lo anterior, tenemos que la jurisprudencia de este Tribunal respecto al tema del engaño en el consumidor, ha resuelto acerca de la solicitud de registro de la marca LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, lo siguiente:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

<i>PRODUCTOS</i>
<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u></i>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es



susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso (...)” (Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008).

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Tenemos que el signo propuesto, sea “**BLEACH CLORO IREX (DISEÑO)**”, está conformado de tres palabras y un diseño, siendo, que la palabra “**BLEACH**” de conformidad con Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 312, significa, “*bleach (...) blanquear (se) (...) blanqueador (...)*”, la palabra “**CLORO**”, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p.571, se define “(...) *Se usa para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de*



plásticos (...)”, “IREX”, no cuenta con significado alguno, siendo, que las expresiones “BLEACH” y “CLORO”, son palabras que significan lo mismo e indican una actividad específica, sea la de blanquear, donde el vocablo “CLORO”, efectivamente, es de uso común, y por ende, el factor preponderante de la marca compleja solicitada. Por consiguiente, al analizar el producto que se pretende distinguir, con la marca solicitada, a saber: “

Productos
<i>Clase 3 Clasificación Internacional de Niza: <u>preparaciones para blanquear</u></i>

el signo “BLEACH CLORO IREX (DISEÑO)”, llama a engaño respecto del producto indicado, pues da a entender al consumidor que el producto a distinguir es el “CLORO”, cuando debe tenerse en cuenta que el producto que el signo solicitado pretende distinguir son preparaciones para blanquear, resultando, que las preparaciones para blanquear precisamente puede o no tratarse de cloro, siendo, que al incluir el signo pretendido la palabra “CLORO” delimita los productos a los que puede aspirar distinguir la marca, al tenor de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marca. Así, el signo propuesto cae dentro de la prohibición contenido en el numeral 7, inciso j) del artículo indicado líneas atrás.

Pero además de resultar el signo propuesto engañoso ante el público consumidor, el signo incumple con una de las principales funciones que se espera de las marcas, sea, la de ser distintiva. Teniendo a la vista el signo propuesto “BLEACH CLORO IREX (DISEÑO)”, y de acuerdo a lo indicado supra, esta no contiene elementos que la hagan especial y distintiva, de ahí, que dicho signo cae en la prohibición contenida en el inciso g) del artículo 7, ya mencionado, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”,



Al respecto el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión (...)”*. Por su parte, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (**OTAMENDI, Jorge, OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989 p. 107**).

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, considera este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**BLEACH CLORO IREX (DISEÑO)**”, resulta engañoso y además carece de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de junio de dos mil nueve, la que en este acto se **revoca**, pero por las razones aquí dichas.

OCTAVO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del doce de junio del dos mil nueve, la que en esta acto se **revoca**, pero por las razones aquí dichas. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA COM FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG. MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0060.69

MARCA ENGAÑOSA

UP. MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG. MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.29