



Expediente N° 2007-0069-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca MAGIC BRITE

Marcas y otros signos

Grupo Constenla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5436-05)

VOTO N° 262-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas, treinta y cinco minutos, del primero de agosto de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Manrique Constenla Umaña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, quien actúa en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Grupo Constenla Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta minutos, del tres de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha veinte de junio de dos mil cinco, el señor Manrique Constenla Umaña, representando a Grupo Constenla S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

MAGIC BRITE



como marca de fábrica y comercio, para distinguir esponjas y cepillos, en clase 21 de la nomenclatura internacional.

- II.** Que por resolución de las siete horas, cuarenta minutos, del tres de octubre de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”* (mayúsculas y negritas del original).
- III.** Que por escrito presentado al Registro en fecha seis de diciembre de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, solicitando se ordene continuar con el trámite del procedimiento de inscripción.
- IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca MAGIC BRITE, bajo el número 135806, vigente hasta el diecinueve de noviembre de dos mil doce, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, en clase 03 de la nomenclatura internacional, y se encuentra inscrita a nombre de Irex International S.A. (folio 41).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca MAGIC BRITE, considerando que existe entre la inscrita y la pretendida identidad y los productos a distinguir, una naturaleza semejante que puede crear confusión en el público consumidor.

A esto repone el apelante, indicando que la marca inscrita no es notoria, y que los productos a distinguir no son susceptibles de ser confundidos por el público consumidor, que se presupone que los cepillos y esponjas se usan para limpieza, y esto no siempre es correcto, que los productos que se pretenden proteger se exhiben en los supermercados en lugar distinto a los ya protegidos, que se otorga la protección de una marca notoria a una que no lo es.

CUARTO. PRODUCTOS ASOCIADOS A LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros



Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) 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. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
MAGIC BRITE	MAGIC BRITE
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos	En clase 21: esponjas y cepillos

Se reconoce de inmediato la plena identidad entre ambos signos, condición que, de previo, no es causal de rechazo, sino hasta que se realice el examen de los productos que se distinguen con ambos.

Aún y cuando, los productos en uno y otro caso están clasificados en distintas clases, de acuerdo al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y



Servicios para el Registro de las Marcas, al analizar su naturaleza, es evidente la posibilidad de que el público consumidor pueda confundir el origen empresarial de dichos productos.

En la marca inscrita, vemos como los productos se orientan hacia la limpieza y el cuidado personal. Si bien, lleva en parte razón el apelante cuando indica que no todas las esponjas o cepillos se utilizan en limpieza, también es cierto que las tareas de limpieza se llevan a cabo una gran mayoría de las veces utilizando esponjas y cepillos; además, algunos de los productos de cuidado personal enumerados se utilizan usando esponjas y cepillos, verbigracia, los dentífricos y algunos cosméticos. Y si bien, los productos no son exhibidos en los supermercados en conjunto, si lo son ofrecidos en una misma área: las preparaciones para limpiar cerca de las esponjas y cepillos en el área de productos de limpieza, las pastas dentales y los cepillos para usarlas en el área de cuidado dental.

Entonces, el signo que se pretende inscribir, no podrá cumplir con el cometido de distinguir el origen empresarial de los productos que distingue, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (...)” (subrayado nuestro).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por considerarse que entre los productos distinguidos y los que se pretenden distinguir hay una similitud tal que se puede causar confusión en el público consumidor acerca de su origen empresarial, es que este



Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y por ende se confirma la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta minutos, del tres de octubre de dos mil seis.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Grupo Constenla S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta minutos, del tres de octubre de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTOR:

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca