



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0842-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6749)

VOTO N° 290-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del cinco de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA G. BODDEN CORDERO**, mayor, abogada, casada, vecina de San José, cédula de identidad 7-118-461, en su condición de apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:51 horas del 6 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de julio del 2015, **MARÍA G. BODDEN CORDERO**, de calidades y representación citada,



presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: , para proteger y distinguir en clase 5: productos femeninos para la higiene y menstruación, incluyendo toallas sanitarias y tampones; protectores diarios; absorbentes internos y toallas para la protección femenina; toallas para la incontinencia y protectores para la incontinencia.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 23 de julio del 2015, el Registro



de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:36:51 horas del 6 de octubre de 2015, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MARÍA G. BODDEN CORDERO**, de calidades y representación citada, interpuso el día 27 de octubre de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la señal de propaganda:



**Odor
Stop**

, bajo el registro número 168211, inscrita el 11/06/2007, para promocionar: preparaciones y sustancias para uso sanitario desinfectantes, insecticidas, preparaciones para refrescar el aire, preparaciones para purificar el aire, desodorizantes ambientales, productos protegidos por la marca AIR WICK (DISEÑO) en clase 5, propiedad de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la señal de

**Odor
Stop**

propaganda “ **Odor Stop** ”, la cual presenta similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión y promociona productos relacionados con los productos de la marca solicitada y, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: la marca solicitada cuenta con un diseño original que representa características y letras especiales con color blanco, dentro de un círculo de color gris, contando en la parte inferior de las palabras con otro círculo que refleja lo que asemeja un candado en forma de corazón. Los signos no presentan identidad gráfica e ideológica capaz de crear confusión, los productos no tienen los mismos canales de distribución por lo tanto se elimina el riesgo de confusión, según el artículo 30 de la ley de marcas la información que contiene el producto en su comercialización elimina la posibilidad de generar confusión o asociación. Indica que existen registros que contienen el término ODOR en su conformación y coexisten en el mercado pacíficamente, por lo tanto el signo solicitado no causará confusión en el mercado. Las partes figurativas de la marca solicitada le brindan distintividad para diferenciarse del signo



registrado.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.



En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que



podieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.


Las marcas en cotejo son:

Signo Solicitado	Marca Registrada
	
Clase 5:	Clase 5:
<i>productos femeninos para la higiene y menstruación, incluyendo toallas sanitarias y tampones; protectores diarios; absorbentes internos y toallas para la protección femenina; toallas para la incontinencia y protectores para la incontinencia</i>	<i>preparaciones y sustancias para uso sanitario desinfectantes, insecticidas, preparaciones para refrescar el aire, preparaciones para purificar el aire, desodorizantes ambientales</i>

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada



, y la

 inscrita, existen más semejanzas que diferencias, la parte figurativa (diseño) del signo solicitado no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique del signo inscrito. La parte denominativa ejerce en las marcas propuesta e inscrita el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir bienes registrados bajo ese signo, sea ODOR STOP.

Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el




consumidor percibe de inmediato los términos idénticos ODOR STOP, gráficamente el diseño que presenta la marca solicitada no brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos idénticos denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos presentan una semejanza total en razón que en su traducción al idioma español significa DETENER el OLOR, que para productos de la clase 5 a proteger tienen esa característica.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



Conforme se solicita, la marca , es para proteger en clase 5 los siguientes productos: productos femeninos para la higiene y menstruación, incluyendo toallas sanitarias y tampones; protectores diarios; absorbentes internos y toallas para la protección femenina; toallas para la incontinencia y protectores para la incontinencia y los productos protegidos por la marca inscrita

**Odor
Stop**

, corresponden a: preparaciones y sustancias para uso sanitario desinfectantes, insecticidas, preparaciones para refrescar el aire, preparaciones para purificar el aire, desodorizantes ambientales, como se observa, los productos sanitarios de la marca solicitada en clase 5 se



relacionan con los productos sanitarios de la marca registrada. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada están relacionados con los que distingue el signo registrado, la lista de productos de la marca solicitada están inmersos en los productos sanitarios que distingue la marca registrada. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos y servicios que las marcas protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las





marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

En lo que respecta al artículo 30 de la ley de marcas el mismo se refiere a una situación extra registral que no es vinculante para apreciar la similitud de las marcas enfrentadas, va dirigido a la comercialización y etiquetaje de los productos, situación que no publicita el Registro en el caso de los signos en pugna.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término ODOR, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse registrado el signo “  ” y que de permitirse la

inscripción de la marca solicitada “  ”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA G. BODDEN CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las 13:36:51 horas del 6 de octubre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA G. BODDEN CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:51 horas del 6 de octubre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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*******

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33