



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0664-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de comercio “KLEANCOLOR”**

**DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S. A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2873-2010)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 299 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del cinco de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **Ana Yanci Quesada Castro**, con cédula de identidad número uno- mil cuarenta y seis-trescientos noventa y ocho, en su condición de Apoderada Generalísima de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-508964, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del doce de julio de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el ocho de abril de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casada, vecina de San José y portadora de la cédula de identidad 1-1014-567, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio “**KLEANCOLOR**” en Clase 03 de la Clasificación



Internacional, para proteger y distinguir *preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del doce de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio de dos mil diez, la Licenciada Ana Yanci Quesada Castro, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas desde el 26 de octubre de 2001 y vigentes hasta el 26 de octubre de 2011 las siguientes marcas: **a)** “*KLEAN LIMON*”, bajo el registro número 129383 (v. f. 52 y 53). **b)** “*KLEAN PINE*”, bajo el registro número 129384 (v. f. 54 y 55), **ambas a nombre de**



**INDUSTRIAS ALEN, S. A. DE C. V.**, para proteger *blanqueadores y limpiadores multiusos*, en clase 03 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en vista de que analizada la marca solicitada denota carencia de distintividad al estar conformada en su elemento denominativo por términos genéricos y de uso común así como descriptivos, que refieren en forma directa a las características que podrían tener los productos a proteger, dado que su traducción al idioma español es “Color Limpio” y los productos son, entre otros: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería”*, es decir que su significado da una idea precisa del tipo de productos y sus posibles cualidades, que pueden ser o no ciertas, lo que eventualmente provocaría un engaño o confusión entre los consumidores. Que al contener dicha marca elementos genéricos y de uso común resulta inapropiable por un particular, dado lo cual es inadmisibile por razones intrínsecas.

Agrega el Registro a quo que dicha marca es inadmisibile por derechos de terceros, por violación del artículo 8, inciso a) de la Ley de cita, dado que del cotejo con las marcas “KLEAN PINE” y “KLEAN LEMON”, se desprende que existe similitud de identidad, en virtud de que el término preponderante en todas ellas es “KLEAN” y aunado a que los productos a proteger se encuentran relacionados y dentro de la misma clase de la nomenclatura internacional, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega



que si bien existe un elemento denominativo “levemente similar”, éste no es idéntico dado que existe un vocablo diferencial, en este caso “COLOR”, que es distinto a “PINE” y a “LEMON” en las marcas inscritas, y siendo que los productos a proteger y su significado en el idioma castellano es distinto, no es posible que se genere algún riesgo de confusión en los consumidores. Esta imposibilidad de crear confusión se manifiesta en que el Registro permitió la inscripción de las dos marcas inscritas, sea (KLEAN PINE y KLEAN LEMON), en la misma clase y protegiendo los mismos productos (blanqueadores y limpiadores multiusos) y no consideró que la palabra común “KLEAN” sería objeto de confusión.

En relación con la infracción al artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que afirma el Registro en la resolución apelada, la recurrente agrega que efectivamente existe una fuerte relación entre el nombre del signo solicitado y el producto que se pretende respaldar, ya que la palabra “*klean o limpio*” se puede asociar con cualquier implemento, sustancia o producto relacionado con la limpieza, de uso en lavandería, productos abrasivos, jabones, perfumería, etc. Por lo que considera “...*que no existe engaño o confusión entre el nombre que respalda la marca y el producto que pretende respaldar ya que el nombre claramente indica dentro de su contenido la palabra Limpio o Limpieza*”.

**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En resoluciones anteriores, este Tribunal ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria para negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, los incisos a) establecen que no es susceptible de registro una marca



idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro por un tercero, con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados y tal similitud pueda causar confusión en el público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el inciso a) exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el inciso b) aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el inciso c) establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración por otra persona. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva cabe resumir, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con las marcas inscritas a nombre de Industrias Alen, S. A. de C. V., este Tribunal comparte parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **Dreams World J y V Corporation, S.A.**, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, entre la marca de solicitada “**KLEAN COLOR**” en clase 03 y las inscritas “**KLEAN PINE**” y “**KLEAN LEMON**”, efectivamente existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, pues el término preponderante en todas es “**KLEAN**” o sea “limpio”. La única diferencia existente radica en la segunda palabra, no obstante, esta no produce un efecto suficientemente distintivo que posibilite su coexistencia registral. Note la recurrente que las dos marcas que se contraponen han sido inscritas por un mismo titular, dado lo cual el registro de ambas marcas no contraviene en modo alguno la normativa que fundamenta la resolución impugnada, ya que el titular de ambos signos es un mismo empresario.

Resulta claro entonces, que la eventual inscripción del signo solicitado podría hacer creer al consumidor medio que la marca “**KLEAN COLOR**”, solicitada por Dream World J y V Corporation S. A., forma parte de las marcas de Industrias Alen S. A. de C. V. por lo que es inminente el peligro de asociación al suponer un mismo origen empresarial. Sin embargo, esta situación se presenta solamente para los productos comunes entre los signos en pugna, es decir para sustancias blanqueadoras, de uso en lavandería y otros productos de limpieza, no así para perfumería, que son muy distintos a los protegidos por las marcas inscritas.

En la resolución apelada se realiza un examen de fondo de la marca solicitada desde el punto de vista de las razones **extrínsecas**, es decir, si su registro puede **afectar derechos de**



**terceros previamente protegidos por el ordenamiento.** Asimismo, al efectuar el examen de fondo analiza si la inscripción de la marca solicitada contiene posibles objeciones por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos d), g) y j), en cuanto impide el registro de signos descriptivos, sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



En el caso bajo estudio, el elemento preponderante (“KLEAN” o traducido al español “LIMPIO”) de la marca propuesta, la hace un “signo débil”, porque denominativamente se compone de un término usual y descriptivo para productos de limpieza en general y por ello no resulta idóneo para distinguir sustancias blanqueadoras y para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.

Sin embargo, considera este Tribunal que atendiendo al artículo 18 de la Ley de cita, que permite limitar los productos cuando no se justifique el rechazo total del signo que se propone, dado que conforme a la lista que se presenta, el único que no recae en la prohibición de registrabilidad es el de “perfumería”, respecto de la cual sí es distintiva, y por ello lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa solicitante, permitiendo el registro para dichos productos y confirmar parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto rechaza la inscripción solicitada en relación con los demás productos, por resultar descriptiva de conformidad con el inciso d) del artículo 7 citado.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Yanci Quesada Castro**, en





representación de la empresa **Dreams World J y V Corporation, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos y cuarenta y seis segundos del doce de julio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca parcialmente, permitiendo el registro de la marca “**KLEANCOLOR**” para proteger únicamente “perfumería”. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*